

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0675-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “BAC MIS FINANZAS”

ADVIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-9322)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 346-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintidós de abril de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ADVIA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del veintidós de julio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de octubre del 2012, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Banco Bac San José S.A.**, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BAC MIS FINANZAS**” en clase 36 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios*”.



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2013, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **ADVIA, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría, con base en las marcas de su propiedad **“Mis Finanzas”**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del veintidós de julio de dos mil trece, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro del signo solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2013, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter,



relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**Mis Finanzas en línea (DISEÑO)**”, bajo el registro número **204640**, desde el 25 de octubre de 2010 y vigente hasta el 25 de octubre de 2020, propiedad de la empresa **ADVIA, S.A.**, para proteger y distinguir: “*publicaciones electrónicas descargables*”, en la clase 09 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 88 y 89).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**Mis Finanzas en línea (DISEÑO)**”, bajo el registro número **204641**, desde el 25 de octubre de 2010 y vigente hasta el 25 de octubre de 2020, propiedad de la empresa **ADVIA, S.A.**, para proteger y distinguir: “*sitios de computadoras; páginas web; sitios web, portales; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; actualización, mantenimiento, diseño y renta de software*”, en la clase 42 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 90 y 91).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**Mis Finanzas (DISEÑO)**”, bajo el registro número **204642**, desde el 25 de octubre de 2010 y vigente hasta el 25 de octubre de 2020, propiedad de la empresa **ADVIA, S.A.**, para proteger y distinguir: “*publicaciones electrónicas descargables*”, en la clase 09 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 65).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**Mis Finanzas (DISEÑO)**”, bajo el registro número **182676**, desde el 21 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 21 de noviembre de 2018, propiedad de la empresa **ADVIA, S.A.**, para proteger y distinguir: “*servicios de aplicación de software diseñada, implementada y comercializadora por Advia S.A. que permite almacenar y controlar por medios electrónicos las transacciones financieras y económicas producto de cualquier tipo de actividades bancarias, bursátiles, contables y en general cualquier actividad que afecte el resultado financiero y económico de los*



usuarios de la aplicación”, en la clase 42 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 66 y 67).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**Mis Finanzas (DISEÑO)**”, bajo el registro número **182675**, desde el 21 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 21 de noviembre de 2018, propiedad de la empresa **ADVIA, S.A.**, para proteger y distinguir: “*servicios de sitio web creado y administrado por Advia S.A. que brinda contenido informativo financiero, económico y de negocios a través de noticias e indicadores económicos y financieros*”, en la clase 42 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 68 y 69).

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita una familia de marcas referente al signo distintivo “**BAC**”, bajo los registros números **183136, 225557, 225808, 219118, 225654, 225582, 220774, 222295, 222296, 222490, 222446, 203620, 203617, 203618, 203619, 203667, 206550, 209316, 209640, 197914, 193771, 193553, 193732, 183094, 203687, 183072, 194910, 183071, 183080, 203580, 185075, 184496, 185073, 183116, 197007, 197006, 173060, 182996, 183003, 184458, 182986, 182985, 184432 y 141515**, propiedad de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, para proteger y distinguir productos y servicios en diversas clases de la nomenclatura internacional. (Ver folios 70 al 72, 92 al 107, 110 al 125, 128 al 163, y 166 al 179).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la oposición interpuesta por el Apoderado de la empresa **ADVIA, S.A.** contra la inscripción de la marca de servicios solicitada “**BAC MIS FINANZAS**”, la cual acogió con fundamento en el cotejo realizado entre los signos en conflicto, en el cual no se tomó en cuenta los términos “**MIS FINANZAS**”, incluidos en el signo solicitado, toda vez que dichos



términos son genéricos en relación con los servicios que pretende registrar la empresa solicitante **BAC SAN JOSÉ S.A.** Determinó que desde el punto de vista gráfico los signos presentan una composición figurativa y literaria distinta, y que no se encuentran similitudes para determinar la imposibilidad de coexistencia en el mercado, considerando que el signo solicitado “BAC” es lo suficientemente distintiva para distinguir sus servicios en el mercado. Desde el punto de vista fonético los signos son muy distintos en su pronunciación ya que los términos preponderantes “BAC” vrs “MIS FINANZAS”, llevan un fonema diferente, por lo que es claro que no existe similitud entre los mismos, y por ende elimina cualquier riesgo de confusión o asociación empresarial. Desde el punto de vista ideológico agregó que es claro que de la composición literaria de los signos “BAC” vrs “MIS FINANZAS” se desprende la inexistencia de alguna similitud o relación en el significado de los términos utilizados, en virtud de ello no existe similitud ideológica entre los signos. Agrega que el término preponderante “BAC” convierte al signo solicitado en distintivo y que del cotejo de las marcas se aprecia que a pesar de que los servicios que distingue la marca solicitada, pueden relacionarse con los productos y servicios de las marcas oponentes registradas, no existe similitud gráfica fonética e ideológica, que implique un riesgo de confusión o asociación empresarial en el que pudiera recaer el consumidor y cualquier aprovechamiento comercial del solicitante, es inexistente. Concluye el Registro que el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad para poder coexistir registralmente con los signos oponentes en virtud de las razones expuestas, agregando que una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se consideró que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, y por lo tanto no existe argumento para denegar dicha solicitud.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el apoderado de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que el criterio del registro para declarar sin lugar la oposición interpuesta es incorrecto, por cuanto, entre la marca inscrita y el signo que se pretende inscribir, es clara la similitud existente. Señala que estamos ante un caso donde no solamente su



representada tendría graves perjuicios por aceptar el registro, sino también el público consumidor se induciría a error.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

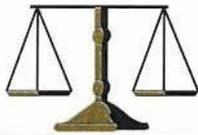
Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, situación ante la cual debe realizarse el cotejo respectivo entre estos sea, gráfico, fonético e ideológico, hasta la identidad entre ellos. En todo caso resulta necesario además verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

En lo que respecta al caso que nos ocupa, que trata de una similitud entre los signos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición presentada y acoger la inscripción de la marca de servicios **“BAC MIS FINANZAS”** fundamentado en que existe distintividad con las marcas inscritas **“Mis Finanzas”**, propiedad de la empresa oponente **ADVIA, S.A.**



En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y la marca inscrita con anterioridad, a criterio de este Tribunal no se advierte una semejanza gráfica, fonética ni ideológica que genere un riesgo de confusión en grado de similitud ni identidad, no existiendo motivo para impedir la inscripción del signo solicitado. En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca de servicios solicitada, la cual consiste únicamente una parte denominativa con las palabras **“BAC MIS FINANZAS”**, es el criterio de este Órgano de alzada al igual que el a quo, que la palabra **“BAC”** se constituye como el factor preponderante de dicho signo. Se consideran las palabras **“Mis Finanzas”** como una marca débil ya que simplemente describen o se refieren a un servicio financiero. De conformidad con el artículo 28 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos **“Mis Finanzas”** son términos de uso común que se hacen necesarios en el comercio cuando se utilizan en un contexto para indicar al consumidor la prestación de servicios financieros y afines, siendo más bien la palabra **“BAC”**, en la marca solicitada, la que permite un grado de distintividad suficiente con respecto a la parte denominativa de las marcas inscritas **“Mis Finanzas”**. El elemento **“BAC”** permite contrarrestar alguna similitud con la parte denominativa preponderante del signo solicitado **“BAC MIS FINANZAS”**, que es en definitiva la que en este caso recordará el público consumidor.

Es criterio de este Tribunal que, los términos **“Mis Finanzas”** en la marca solicitada de conformidad con el artículo 28 de nuestra Ley de Marcas se constituyen en términos de uso común o necesario en el comercio para describir el giro de los servicios, relacionados con banca y finanzas, siendo el elemento **“BAC”** arbitrario y suficiente para evitar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre las marcas en conflicto. Se trata además de servicios y productos que se distinguen claramente, los bancarios asociados a BAC con los de publicaciones electrónicas y servicios de software asociados a las marcas **“Mis Finanzas”** propiedad de la empresa oponente. De ahí que la diferencia de signos, servicios y productos es suficiente para descartar riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial.

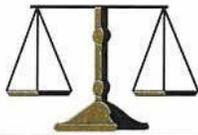


Al respecto es importante destacar que el artículo 28 de la Ley de Marcas establece: “**Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”, siendo este artículo de aplicación en este caso.

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos la similitud es alrededor de términos genéricos de uso necesario en el comercio para el sector comercial del solicitante por lo que el término “**BAC**” le otorga distintividad al signo solicitado “**BAC MIS FINANZAS**” con respecto a los signos inscritos “**Mis Finanzas**”. Por estas razones, no existe la posibilidad de una confusión o asociación por parte del público consumidor al momento de ocupar los servicios o productos que identifican dichas marcas. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con las marcas inscritas, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o riesgo de asociación, ya que ambas coinciden únicamente en elementos genéricos y de uso común para el sector financiero por lo que su uso en este caso está autorizado por el artículo 28 de la Ley de Marcas.

Debe tenerse muy presente, que al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Resulta claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para



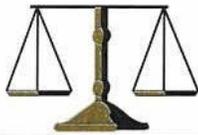
impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión o riesgo de asociación, lo cual sucede en el caso que nos ocupa y que hace la diferencia para este Tribunal resolver el fondo del asunto.

A manera de ilustración, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005 de la Marca: “U.S. ROBOTICS”, ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

“[...] Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. [...]”

En doctrina, dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“[...] El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. [...]”



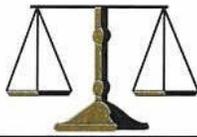
OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión o asociación, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas y palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

De esta forma, en este caso ha de considerarse que la marca en cotejo es una marca débil, que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, y a manera de ilustración el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que:

“[...] Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. [...]”. (Proceso 99-IP-2004, marca: **DIGITAL SMOKING**, publicado en la Gaceta Oficial N° 1134, de 11 de noviembre de 2004).

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es genérico, de uso común o necesario en el comercio, o si evoca una cualidad del producto o servicio, como es el caso de los términos

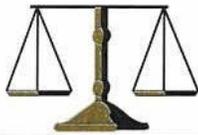


inscritos “**Mis Finanzas**” que nos ocupa, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

El titular de una marca débil, al contener ésta una partícula, palabra o frase de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad o riesgo de asociación, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz, palabra o frase de uso general o necesario en el comercio.

Por todo lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, con los que no concuerda el Tribunal, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con el signo inscrito, bajo la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo solicitado, no le resultan aplicables los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, situación que por lo anteriormente expuesto y analizado en esta instancia, no se da en el presente caso por la aplicación del artículo 28 de la Ley de Marcas, y en virtud de ello la oposición interpuesta no resulta procedente.

Al concluirse que con la inscripción de la marca de servicios solicitada no se podrían afectar los derechos de la empresa titular de las marcas inscritas, además de no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los signos distintivos contrapuestos que permita quebrantar lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal establece que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa oponente **ADVIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del veintidós de julio de dos mil trece, la cual, en este acto debe confirmarse.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa oponente **ADVIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y dos segundos del veintidós de julio de dos mil trece, la cual se confirma, rechazándose la oposición interpuesta y acogándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

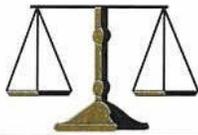
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33