



Expediente N° 2007-0118-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CREDIFÁCIL”

Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9414-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 362-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil siete.

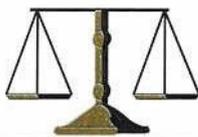
Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor de edad, casada una vez, Abogada, vecina de San Rafael de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de Apoderada Especial del **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, una sociedad existente y organizada bajo las leyes de México, y domiciliada en México Distrito Federal, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y ocho minutos del veintiséis de mayo de dos mil seis.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de diciembre de 2004, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación del **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, solicitó la inscripción del signo:

CREDIFACIL

... como marca de servicios en **Clase 36** del nomenclátor internacional, para proteger servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios.



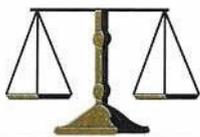
II. Que mediante resolución dictada a las 9:20:13 horas del 30 de mayo de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la inscripción del signo distintivo solicitado, por encontrarse inscrita previamente la marca de servicios “**CREDIFACIL SFC**”, en la misma **Clase 36** para la que se pidió la primera, confiriéndole a la empresa solicitante el plazo de ley para que se pronunciara al respecto.

III. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de julio de 2005, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación del **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, replicó la objeción formulada por el citado Registro, argumentando que el diseño de la marca solicitada le confería suficiente distintividad como para poder coexistir con la inscrita.

IV. Que por encontrarse inscrita la marca “**CREDIFACIL SFC**”, bajo el registro número **127779**, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con treinta y ocho minutos del veintiséis de mayo de dos mil seis, dispuso rechazar la inscripción de la marca solicitada.

V. Que inconforme con esa resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre de 2006, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación del **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, argumentado ahora que como su patrocinada había instaurado una solicitud de cancelación de la marca “**CREDIFACIL SFC**”, registro número **127779**, por su presunta falta de uso, lo pertinente era que se procediera a la suspensión de los procedimientos de la solicitud de inscripción que interesa, hasta tanto fuera resuelta la cancelación marcaria promovida por la citada entidad bancaria.

VI. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la



invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

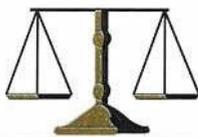
CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados en la resolución apelada, este Tribunal enlista los siguientes:

1. Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo la **Acta de Registro N° 127779**, del 3 de setiembre de 2001 y con vigencia hasta el 3 de setiembre de 2011, la marca de servicios “**CREDIFACIL SFC**”, para proteger y distinguir servicios financieros en **Clase 36** del nomenclátor internacional (ver folio 31).
2. Que contra la citada inscripción marcaria fue presentada una solicitud de cancelación por falta de uso el día 1° de noviembre de 2006 (ver folios 20 y 31).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con el carácter de no probados, de interés para el dictado de esta resolución, que deban ser señalados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación del **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, apeló la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y ocho minutos del veintiséis de mayo de dos mil seis, fundamentándose para ello, en esencia, en que desde su punto de vista el Registro debió suspender la tramitación de la solicitud de inscripción de la marca que interesaba a su patrocinada, hasta tanto no fuera resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso, promovida en contra de la marca “**CREDIFACIL SFC**”, con el registro número **127779**. Esa misma argumentación fue sostenida por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, también representante del **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, al momento de exponer agravios ante

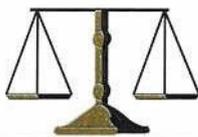


este Tribunal, acotando, en lo que interesa, esto: “(...) Como podrá notar su Autoridad nos encontramos ante una situación que no permite entrar a conocer sobre el fondo de este expediente pues se encuentra pendiente de resolución una acción de cancelación por falta de uso que como se ha dicho es de vital importancia en este asunto. Por ello se planteó el recurso de revocatoria en los términos en que se hizo para que, en aras de economía procesal, se suspendieran los procedimientos, sin embargo el Registro no advirtió ese punto. (...)”. Pero tales puntos de vista, aunque este Tribunal los comprende, resultan insostenibles.

En un caso similar a este, con la misma empresa solicitante, la misma marca propuesta (pero en ese caso, mixta), para la misma clase del nomenclátor internacional, y con una resolución igual que la impugnada en esta oportunidad, este Tribunal ya tuvo ocasión de exponer en el **Voto N° 361-2007**, dictado a las 12:15 horas del 3 de diciembre del año en curso, las siguientes consideraciones, que por su elocuencia no requieren de más comentarios:

Tal como lo ha señalado este órgano de alzada en otras oportunidades, resulta que sin pretender agotar el tema, el procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca es sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo dicho punto en lo que interesa:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);*
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento; y*
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del*



Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículo 14 de la Ley, y 20 del Reglamento).

*Como se infiere de lo recién expuesto, al momento de realizar el examen de fondo de toda solicitud de inscripción marcaria, el Registro de la Propiedad Industrial tiene la prerrogativa de poderla **objetar**, y en tal caso, conforme al párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Marcas, previa indicación de los motivos que sustenten esa objeción, debe brindarle al solicitante un plazo de 30 días naturales para que “conteste”, esto es, para que haga las réplicas que tenga a bien formular en pos de la inscripción de su interés.*

*En este escenario, resulta que conforme al párrafo segundo del artículo 39 de la citada Ley, “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial (...)” (el subrayado no es del original), **defensa técnica o jurídica que sólo puede ser procedente como tal, cuando sea ejercida dentro de aquél plazo de 30 días hábiles previsto en el numeral 14 de la Ley de cita**, so pena de que se tenga por precluida – acota este Tribunal– esa oportunidad de defensa.*

*Con relación a esa última afirmación, hay que recordar que la **preclusión** es el resultado procesal que acarrea el vencimiento de un plazo, por lo cual el acto que no se realizó dentro del tiempo previsto en la etapa procesal respectiva, ya no puede realizarse válidamente, toda vez que la **preclusión** supone el “(...) **agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo o algún acto incompatible**” (CABANELLAS, Guillermo. *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, Editorial Heliasta, Tomo VI, 27 edición, p. 352).*

Eso quiere decir que una vez transcurrido el plazo concedido sin que se haya realizado el acto que interesaba, el órgano instructor debe continuar, de oficio, con los procedimientos, pasando a la etapa procesal siguiente y dictando luego la resolución que corresponda. “En tales circunstancias, si lo que correspondía era que alguna de las partes realizara o se apersonara a algún acto (y bajo el entendido de que se trata de un derecho o de una carga procesal, pero de ninguna manera de una obligación), y no lo hizo, la falta de ello no se sanciona, pero ocurriría la preclusión del momento procesal oportuno para cumplir con lo que correspondía, debiéndose proseguir la marcha procesal que esté prevista (...)” (Voto N° 305-2006, dictado por este Tribunal a las 15:00 horas del 29 de setiembre de 2006).

Partiendo de lo expuesto, se tiene que en el caso bajo examen, mediante la resolución dictada a las 9:20:13 horas del 30 de mayo de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la inscripción del signo distintivo solicitado, por encontrarse inscrita previamente la marca de



servicios “**CREDIFACIL SFC**”, en la misma **Clase 36** para la que se pidió la primera, resolución que le fue notificada al representante del **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE** el día 31 de mayo de 2005 (ver folio 10 vuelto), por lo que se colige que la fecha del vencimiento fatal del plazo para que fuera “contestada” esa objeción, lo fue el día 30 de junio de 2005.

Sin embargo, es evidente que los representantes de la empresa solicitante dejaron transcurrir vanamente el plazo que el **a quo** confirió para formular las réplicas pertinentes, por cuanto fue hasta el día 12 de julio de 2005 (ver folio 11), esto es, casi dos semanas después del vencimiento del plazo otorgado por el Registro, que en un lacónico memorial el Licenciado **Calderón Cartín**, en representación del **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, replicó la objeción formulada por el citado Registro, argumentando que el diseño de la marca solicitada le confería suficiente distintividad como para poder coexistir con la inscrita. Y no fue sino hasta el día 30 de noviembre de 2006 (ver folio 21), es decir, cuatro meses después del vencimiento del plazo para “contestar” la objeción formulada por el Registro, que al momento de impugnar la resolución venida en alzada, la Licenciada **Denise Garnier Castro** solicitó, desde luego de manera improcedente, que fueran “suspendidos” los procedimientos merced de la solicitud de cancelación marcaria que habría sido formulada en contra de la marca opuesta a la de su patrocinada, no habiendo tenido el cuidado, por demás, de haber documentado su dicho.

Así las cosas, cuando el Registro **a quo** formuló una objeción a la solicitud de inscripción de la marca propuesta por el **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, cualquier defensa que debiera ser presentada por cuenta de éste, debió serlo dentro del plazo de 30 días hábiles al que alude el artículo 14 de la Ley de Marcas. Ese plazo transcurrió en vano, por cuanto la réplica formulada por el Licenciado **Calderón Cartín** no sólo fue extemporánea, sino que también omisa, por cuanto no fue ahí en donde se alegó como defensa la supuesta falta de uso de la marca que el Registro le opuso a la solicitada, sino que ello se trató, más bien, del agravio fundamental argüido por la Licenciada **Garnier Acuña**



como motivo para impugnar, varios meses después de finalizado el plazo para ejercer esa defensa. Y esto es así, por cuanto en contra de la opinión de la apelante, lo cierto es que debe tenerse presente que la interposición de una acción de cancelación marcaría por “no uso”, fuera del plazo previsto en el artículo 14 de la Ley de Marcas, por la aplicación ineludible que debe hacerse del instituto procesal de la ***preclusión***, no se trata de una causal de prejudicialidad que impida entrar a resolver el fondo del asunto en donde se haya alegado tal falta de uso.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por cuanto lo pretendido por los representantes del **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, implica el desconocimiento de lo estipulado en los artículos 14 y 39 de la Ley de Marcas, y porque no se le puede reprochar al Registro lo que ha sido más bien el producto de la indolencia de los interesados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y ocho minutos del veintiséis de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se debe confirmar, no siendo del caso entrar a hacer un pronunciamiento respecto de los restantes agravios expuestos por los apelantes, habida cuenta de que por estar conexos al tratado en esta resolución, pierden ya cualquier interés actual.

QUINTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

ocho minutos del veintiséis de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55