



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0709-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BAC EXPRESS”

BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3984-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 380-2012

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

Recurso de Apelación interpuesto por 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, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y un minutos y seis segundos del diecinueve de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de mayo de 2011, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BAC EXPRESS**”, para proteger y distinguir, en la clase 36 de la nomenclatura internacional: “*seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*”; y en la clase 45 de la nomenclatura internacional: “*servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.*”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:51:06 horas del 19 de julio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 1° de agosto de 2011, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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 Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo propuesto “**BAC EXPRESS**”, contiene elementos literarios de uso común, genéricos y descriptivos, que relacionados con los servicios que se desean proteger podrían causar engaño al consumidor, situación que hace que la misma se convierta en inapropiable por parte de un particular, por lo



cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7, que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que el razonamiento del Registro es erróneo por cuanto la marca de su representada no es una descripción de un producto o servicio, es una marca compuesta por varios elementos, la cual le otorga aptitud distintiva y lo hace una creación original de su representada por lo que no hay manera de que pueda causar confusión o engaño en el público consumidor. Agrega que si bien el signo propuesto contiene en el signo una denominación utilizada en general por los consumidores, no es menester prohibir su inscripción, por cuanto en el análisis global de la marca se puede determinar que cuenta con otro elemento fundamental que le imprime la distintividad necesaria para ser captado como un signo de apropiación, haciendo la aclaración que su intención no es apropiarse del concepto EXPRESS en toda su dimensión, solamente en el contexto de la marca completa, tal y como se presentó en la solicitud “BAC EXPRESS”. Alega que el consumidor, debe hacer un gran esfuerzo para relacionar la marca “BAC EXPRESS” con el servicio específico que le ofrece el BAC, bajo dicha marca, lo que significa que no es descriptivo, porque con el simple hecho de leer la marca, no puede adivinar el tipo de inversión que se ofrecerá para su dinero, además de las características de la inversión, tales como intereses, plazos, etc. Concluye que la marca BAC EXPRESS es una marca susceptible de inscripción registral puesto que la parte más distintiva es el elemento BAC.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Es criterio de este Tribunal, que el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, ya que el signo “BAC EXPRESS” está constituido por un término genérico y de uso común, sea el término “express” mismo que define los servicios a obtener como rápidos y expeditos, característica que puede llegar a engañar al público en general, ya que no se sabe a ciencia cierta si los servicios cuentan con dichas características, siendo



además que dicho término hace que el consumidor medio la ver la marca propuesta la relacione inmediatamente con que el servicio que se va a obtener será de una manera más rápida, en este caso, en la clase 36 de la nomenclatura internacional: *“seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”*; y en la clase 45 de la nomenclatura internacional: *“servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.”*. Así las cosas, es criterio de este Tribunal, que el término “express” hace referencia a un sistema rápido y eficiente para el envío de los bienes o servicios y de esta manera nos va indicar una cualidad esperada por los consumidores, en el sentido de que el sistema que se emplea para los servicios que se dan, es rápido y eficiente, lo cual podría llevar engaño y además no se trata de un término que pueda ser apropiable marcariamente, toda vez que se trata de una cualidad que es esperada o requerida por los consumidores en esa rama y la apropiación por parte de uno de ellos implicaría una situación de competencia desleal.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“BAC EXPRESS”**, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los servicios; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los servicios a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que dichas acepciones transmiten una idea muy clara de lo que se trata, con lo que contraviene el inciso de la norma antes citada, determinándose que efectivamente la marca solicitada está compuesta por un vocablo que describe la cualidad de algunos servicios que se pretenden distinguir en la clase 36 y 45, como lo es la palabra “express”, cuyo significado brinda al usuario una idea precisa de las características de los mismos, que son rápidos y expeditos; resultando la marca propuesta claramente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los servicios resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral **7º** de la Ley de cita.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su impugnación, y a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**BAC EXPRESS**”, por su tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad, acorde con el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto de los servicios que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, en virtud que resultan improcedentes.

Por las argumentaciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y un minutos y seis segundos del diecinueve de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y un minutos y seis segundos del diecinueve de julio de dos mil once, la cual se



confirma, denegándose el signo solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55