



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0680-TRA-PI

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

BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3985-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 401-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del diez de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno-cero doce mil nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y siete minutos y ocho segundos del trece de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dos de mayo de dos mil once, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en la condición



indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios: “**BAC VIATICOS**”, en clase 36 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y siete minutos y ocho segundos del trece de julio de dos mil once, 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 18 de Julio del 2011, el Licenciado **Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BANCO BAC SAN JOSE S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día 3 de Octubre de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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, o a la invalidez 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 la Jueza Ortiz Mora, 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 citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en virtud de que el signo marcario propuesto resulta capaz de causar confusión respecto a los productos a proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas. El Registro consideró que la marca no es evocativa, debido a que el concepto de viáticos que compone la marca indica el servicio que debe prestar el solicitante, siendo además engañosa en cuanto que no aplica la acepción “Viáticos” como el servicio principal a brindar.

Alega la parte apelante que la marca de su representada no es una descripción de un producto o servicio, es una marca compuesta por varios elementos, que le otorgan distintividad y lo hace una creación original, por lo que no hay manera de causar confusión o engaño en el público consumidor. La marca “**BAC VIATICOS**”, si bien contiene una denominación utilizada en general por los consumidores, no se debe prohibir su inscripción por cuanto tiene 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 de VIATICOS en toda su dimensión, solamente en el contexto de la marca completa. Continúa diciendo que el concepto de la palabra viáticos no se encuentra contemplado dentro de los servicios bancarios, monetarios o financieros del BAC, en la clase 36 ni en la clase 45, por lo que no sería descriptivo de sus servicios, y además procede a definir la palabra VIATICOS según la Real Academia Española. La palabra VIATICOS tiene varios significados y la acción por parte del BAC es ofrecer servicios específicos a los clientes que necesiten realizarlo, por lo que la marca no es descriptiva del servicio financiero que ofrece el banco, no describe el servicio específico de inversión del dinero. Por otra parte indica el recurrente que se trata de un signo evocativo, debiendo el consumidor hacer un esfuerzo para encontrar la relación entre la marca y los productos que se desean proteger, no careciendo de distintividad. Concluye diciendo que son marcas que tienen un elemento común o idéntico, por lo que el consumidor presume que se trata del mismo titular, la misma calidad o extensión de la marca a otros productos o servicios, por lo



que consideran “**BAC VIATICOS**” es una marca susceptible de inscripción registral siendo la parte distintiva el elemento BAC.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez estudiado el signo propuesto “**BAC VIATICOS**”, y analizando la negativa de inscripción en la cual se fundamenta el Registro de la Propiedad Industrial, en específico el inciso j) , y párrafo in fine del artículo 7º de Ley de Marcas, considera este Tribunal que el signo efectivamente puede resultar engañoso, debido a que los servicios que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores ideas falaces, ya que la parte denominativa del signo solicitado no necesariamente hace referencia o está relacionada con los servicios a proteger.

Tenemos entonces, que al contener el signo solicitado “**BAC VIATICOS**”, entre otros elementos el vocablo “**VIATICOS**” designa en forma directa el servicio, restringiéndolos a los que puede aspirar distinguir el signo, en razón de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas. En el caso que se discute el distintivo marcario que se desea proteger no se relaciona directamente con los servicios que se pretenden en el signo propuesto (Ver folio 1 vuelto), por el contrario, la denominación “**VIATICOS**” no tiene conexión directa con ellos, obsérvese que lo que se pretende son: “*seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*”, que nada tienen que ver con el vocablo viáticos, siendo factible que se produzca un engaño al consumidor. Al efecto el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” Lobato, Manuel,



Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

*“Tenemos que el signo propuesto, sea **“CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT”**, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*

SERVICIOS
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no



tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo **“LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE”**, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS

<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u>, <u>aceites esenciales</u>, <u>cosméticos</u>, <u>lociones para el cabello</u>; <u>dentífricos</u>; <u>desodorantes de uso personal</u>, <u>productos higiénicos que sean de aseo personal</u>, <u>colorantes para la colada y el aseo</u>, <u>tintes cosméticos</u>, <u>pez negra para zapateros</u></i>
--

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.



En el proceso de calificación de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Partiendo de lo expuesto, la cita que se hizo de Manuel Lobato explica claramente como un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto.

Debe notarse además que la palabra “Viáticos”, ya tiene un significado específico, no es un término polisémico, es decir no tiene una pluralidad de significados, sino que ya se ha definido legalmente, y que comúnmente se entiende como el dinero que se otorga para el sustento de quien hace un viaje, por lo que estima este Tribunal que la marca “BAC VIATICOS” crea confusión, y engaño, y en consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste.

Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el artículo citado, como correctamente lo hizo el a quo, debido a que el consumidor puede imaginar e idear en su mente que el servicio a proteger se refiere a dineros para el sustento de viajes, cuando en realidad se trata de otros servicios. Esta causal tiene que ver con el “Principio de Veracidad de la Marca”, ya que, “*El principio de la*



veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reims., 1983, p. 176.)

Por consiguiente, al contrario del alegato expuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** en su escrito de expresión de agravios en el que indica que la palabra “Viáticos” tiene varios significados y que el consumidor debe hacer un gran esfuerzo para relacionar la marca “**BAC VIATICOS**” con el servicio específico que le ofrece el BAC, esto no es cierto por cuanto legalmente el vocablo Viáticos, ya está definido, y tiene un significado determinado pudiendo crear engaño al consumidor.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, jurisprudencia, 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 Propiedad Industrial a las



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

once horas con cuarenta y siete minutos y ocho segundos del trece de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de servicios propuesta “**BAC VIATICOS**” . 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55