



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0755-TRA-PI

Solicitud registro de la marca de servicio “BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO”

BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4272-2011)

Marcas y otros Signos.

VOTO N°479-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cero minutos cero segundos del quince de mayo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco - setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con catorce minutos y treinta y siete segundos del catorce de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 11 de mayo 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio actual en Pintor Sorolla, 8/46002 Valencia, España, con una empresa de servicios en dicha dirección, solicitó la inscripción de la marca de servicios: “**BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO**”, en **clase 36** internacional, para proteger y distinguir; “*Servicios de seguros, negocios financieros; análisis financiero; negocios monetarios; negocios*



bancarios; banca directa (home banking); servicios de corretaje y cotizaciones en bolsa; administración e inversión de capitales; administración, corretaje y tasación de inmuebles; negocios inmobiliarios, depósito de valores; emisión de tarjetas de crédito y débito; servicios fiduciarios; constitución e inversión de fondos; constitución de hipotecas; servicios bancarios, financieros, monetarios, de seguros e inmobiliario, prestamos en línea a través de redes de telecomunicación (incluyendo teléfonos móviles), redes telemáticas y redes de comunicaciones informáticas mundiales.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con catorce minutos y treinta y siete segundos del catorce de julio de dos mil once, resolvió; “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintiséis de julio de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas quince minutos con cincuenta y cuatro segundos del tres de agosto de dos mil once, resolvió; “(...) **Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).**”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad **BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A**, al determinar que el signo propuesto carece de actitud distintiva necesaria para obtener protección registral, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significados son conocidos por la población y que al relacionarlos con los servicios solicitados se relacionan de manera directa, en razón de ello el signo propuesto no contiene suficiente distintividad y se vuelve descriptivo del servicio que pretende proteger en la clase 36 internacional, por lo que se violenta el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la sociedad **BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A**, argumentó en términos generales dentro de sus agravios que una marca como “**BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO**” para proteger servicios de la clase 36, evidentemente tiene que llevar relación para que los usuarios ubiquen de que se trata el mismo. Negar un registro a una empresa como la de mi representada, es negar su derecho a proteger su razón social en el Registro de Marcas, y peor aun al negarle la inscripción, puede ser solicitada por un tercero que no lleva relación con mi representada, y explotar sin derecho dicha marca. La Directora del Registro de Marcas, denegó el registro de la marca de mi representada indicando que se encontraba constituida por términos genéricos que relacionados con los servicios a proteger resultan calificativos, descriptivos y sin aptitud distintiva. En este sentido y respecto de cómo debe analizarse la **NOVEDAD** y **DISTINTIVIDAD** de una marca. Por lo tanto, si estamos frente a la marca “**BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO**”, la misma no es descriptiva ni



carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger, por lo que solicitó se revoque la resolución apelada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* En caso de existir objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales para el caso bajo análisis nos interesan los siguientes:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...).

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir** alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

(...).

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:



*“(…) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (…)”. (Subrayado y negrita no corresponde al original.)*

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso bajo examen, tenemos que el signo propuesto por la empresa **BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A.**, denominado **“BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO”**, en clase 36 internacional, para proteger y distinguir; **“Servicios de seguros, negocios financieros; análisis financiero; negocios monetarios; negocios bancarios; banca directa (home banking); servicios de corretaje y cotizaciones en bolsa; administración e inversión de capitales; administración, corretaje y tasación de inmuebles; negocios inmobiliarios, depósito de valores; emisión de tarjetas de crédito y débito; servicios fiduciarios; constitución e inversión de fondos; constitución de hipotecas; servicios bancarios, financieros, monetarios, de seguros e inmobiliario, prestamos en línea a través de redes de telecomunicación (incluyendo teléfonos móviles), redes telemáticas y redes de comunicaciones informáticas mundiales.”** Como se puede observar el signo propuesto es descriptivo de los productos que pretende proteger, y no contiene elemento alguno que le otorgue la distintividad suficiente al signo para obtener protección registral, lo cual es un requisito indispensable. Nótese, que para el caso bajo estudio la composición de dicha denominación corresponde a términos de uso común, por ende no son registrables, y en este sentido, pese a las argumentaciones realizadas por la empresa



opositora, lo que se deduce de dicho análisis por parte de este Tribunal, es la inexistencia de actitud distintiva que contiene el signo propuesto para poder obtener protección registral.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino además cuando el signo propuesto no contenga la suficiente aptitud distintiva respecto del servicio al cual se pretenda aplicar, y bajo ese criterio, lo procedente es el rechazo, por la aplicación del artículo 7 incisos d), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, emanado por el Registro, mismo que comparte este Órgano de alzada. Aunado al criterio externado, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Ahora bien, cabe indicar al recurrente que el signo marcario propuesto **“BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO” en clase 36 internacional**, se rige por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula la actividad marcaria respecto de productos y servicios, y el hecho de que la empresa tenga como razón social la denominación **“BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A”**, que rige por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio. Tal y como se depende son normativas independientes una de la otra, y en este sentido, el que se encuentre inscrita la razón social no la hace merecedora de obtener protección registral en el Registro de Marcas, por cuanto como se ha indicado líneas arriba, para ser registrable un signo este debe cumplir con las formalidades de ley contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, ponemos en conocimiento de la empresa opositora que el estudio y análisis que es realizado por el Operador del Derecho a cada una de los signos marcarios ante el Registro de la Propiedad Industrial, es acorde a cada caso particular, razón por la cual no podríamos generalizar las inscripciones y partir de ello para obtener protección registral, sin que opere el estudio de las mismas y en este sentido no es de recibo el citado argumento.



Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con catorce minutos y treinta y siete segundos del catorce de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con catorce minutos y treinta y siete segundos del catorce de julio de dos mil once, la que en este acto 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.