



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2009-0038-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de servicios “BN Credi-Ticos ¡Más cerca de sus necesidades! BANCO NACIONAL (DISEÑO)”**

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE, R.L. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen No. 4171-06)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 502-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del diecinueve de mayo de dos mil nueve.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco- ochocientos, en su condición de Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE, R.L.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintiún minutos y veintisiete segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en fecha dieciocho de mayo de dos mil seis, el señor **José Antonio Vásquez Castro**, mayor, casado una vez, Ingeniero Agrónomo, vecino de San José, Guadalupe, titular de la cédula de identidad número cinco- ciento cuarenta y uno- mil quinientos en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del **Banco Nacional**



de Costa Rica, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BN Credi-Ticos ¡Más cerca de sus necesidades! BANCO NACIONAL (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: servicios bancarios de crédito, siendo un producto crediticio, que se caracteriza porque su trámite, se define en cuestión de horas. El riesgo crediticio se analiza mediante una tecnología apropiada, y está orientado a satisfacer las necesidades de crédito de consumo de los asalariados, tanto del sector público como privado.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y condición antes señaladas, mediante escrito presentado en fecha 31 de agosto de 2006, formuló oposición con base en su marca no registrada “**CREDITICO COOCIQUE**” y el uso anterior de la misma, al registro solicitado, alegando, en términos generales, que el distintivo marcario solicitado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca de su propiedad, presentando una serie de prueba en ese sentido, fundamentado sus alegatos en los artículos 4, 8 literales c) y k), 14, 16, 17, siguientes y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 10 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

**TERCERO.** Que el oponente a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en fecha 29 de agosto de 2006, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CREDITICO COOCIQUE**”, para proteger y distinguir: servicios bancarios de crédito; en especial un producto de crédito para el sector asalariado.

**CUARTO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con veintiún minutos y veintisiete segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO / Con base en las razones expuesta (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE R.L., contra la solicitud de inscripción de la marca “BN Credi-ticos ¡más cerca de sus necesidades!**



*Banco Nacional”, en clase 36 internacional; presentada por JOSÉ ANTONIO VAZQUEZ CASTRO, en representación del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE...” .*

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con veintiún minutos y veintisiete segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mediante escrito presentado el 21 de julio de 2008 interpuso *Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 27 de marzo de 2009, una vez otorgada la audiencia reglamentaria, expresó agravios.

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

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados de interés para la resolución del presente asunto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se presentó en fecha 29 de agosto de 2006, por parte de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE, R.L.**, la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CREDITICO COOCIQUE**”, misma que fue inscrita el día 10 de abril de 2007, en la clase 36 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: servicios bancarios de crédito; en especial un producto de crédito para el sector asalariado, vigente hasta el 10 de abril de 2017.



2.- Que se tiene por acreditado el uso anterior desde el mes de mayo de 2005, por parte de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE, R.L.**, de la marca “**CREDITICO COOCIQUE**”, antes citada, sobre la marca “**BN Credi-Ticos ¡Más cerca de sus necesidades! BANCO NACIONAL (DISEÑO)**”, solicitada en fecha 18 de mayo de 2006, por el representante del **Banco Nacional de Costa Rica**; hecho que se tiene por demostrado de conformidad con la prueba aportada por la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE, R.L.**, y que consta a folios 11 al 45 del presente expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “**BN Credi-Ticos ¡Más cerca de sus necesidades! BANCO NACIONAL (DISEÑO)**” con el signo distintivo de la opositora supracitado, determinó que no existía similitud ni gráfica ni fonética, ya que se denotan más diferencias que semejanzas, que las mismas son totalmente distintas, descartando un posible riesgo de confusión (directa o indirecta) en el público consumidor, razón por la cual no existe argumento para denegar la inscripción de la marca “**BN Credi-Ticos ¡Más cerca de sus necesidades! BANCO NACIONAL (DISEÑO)**”. Al respecto señaló:

*“... Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se observa que una consiste en un signo mixto y que contiene un diseño que le brinda suficiente distintividad, además en la parte denominativa aún y cuando coinciden en un vocablo (**CREDITICOS**), también están compuestas por otros vocablos, la marca del solicitante se acompaña de signos claramente distintivos como lo son la **BN** y el nombre **Banco Nacional**, los cuales acompañados de la frase “**¡Más cerca de sus necesidades!**”, sin lugar a dudas logran*



*diferenciarse del signo solicitado por el oponente, en el cual se acompaña la palabra (CREDITICOS), con el nombre COOCIQUE. Nótese que en ambos casos los signos tienen en su elemento denominativo, vocablos que permiten con facilidad al consumidor relacionar el servicio ofrecido con su origen empresarial, a saber el Banco Nacional de Costa Rica y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, COOCIQUE R.L., por lo que este Registro considera que no existe similitud fonética entre los signos, los cuales como ya se indicó, necesariamente deben ser apreciados en su conjunto, siendo que la marca del solicitante cuenta incluso con un Diseño, que en definitiva no permite ningún tipo de similitud gráfica. Se hace necesario referirse específicamente al carácter evocativo que tienen los términos “Credi-ticos” y “CREDITICOS”, los cuales indudablemente crean en el consumidor la idea de que se trata de un servicio de créditos, esto por la partícula “credi” y el sufijo “ticos” que definitivamente hace alusión al país de origen de los mismos al sugerir que son Ticos, es decir costarricenses. Precisamente por el carácter evocativo de dichos vocablos, no se comparte lo manifestado por el oponente en el sentido de que es dicha palabra la que sobresale en los signos solicitados, pues como es conocido los signos evocativos conforman marcas débiles, expuestas a tener que soportar la utilización de otros signos similares por parte de sus competidores, por lo que se considera que en el caso de marras, la fuerza distintiva de las marcas en conflicto se encuentra en la totalidad del signo, y principalmente en aquellos elementos que con totalidad claridad permiten identificar su origen empresarial (Banco Nacional y COOCIQUE). Analizadas globalmente se determina que tampoco existe una similitud ideológica, pues las marcas no tienen términos cuyo significado compartan, siendo que el vocablo que se repite en ambas como ya se dijo es un signo de carácter evocativo pero de fantasía y por tanto no tiene propiamente un significado, pues si bien es cierto que evocan una idea similar, en la globalidad y totalidad de los signos no se encuentra una identidad ideológica. Finalmente en cuanto al uso anterior de la marca por parte del oponente, considera este Registro que dado el grado de distintividad que presentan los signos, y al no existir similitud fonética, gráfica o ideológica entre ellos, carece de relevancia todo lo relativo*



*al uso anterior alegado, en virtud de que no se encuentra causal alguna que impida la coexistencia registral de las marcas, motivo por el cual no se considera oportuno acoger la petición de denegar la inscripción de la marca del oponente, misma que ya fue inscrita, en total apego a la normativa citada.*

*[...] Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción de la marca solicitada por el oponente “CREDITICO COOCIQUE”, por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**BN Credi-ticos ¡Más cerca de sus necesidades! Banco Nacional (DISEÑO)**”, en clase 36 internacional...”*

Por su parte, el recurrente basó sus alegatos en su escrito de apelación, en la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y el signo de su propiedad, asimismo alega que en la resolución recurrida propiamente en la realización del cotejo marcario se da una errónea interpretación de las reglas aplicables por parte del Registro en cuanto al carácter evocativo de los términos “Credi-ticos” y “CREDITICOS”, dando las siguientes razones:

*“1.- Los vocablos que además de la denominación CREDI-TICOS componen la marca solicitada por el Banco Nacional de Costa Rica, S.A., a saber BN, el nombre del Banco Nacional y la frase ¡Más cerca de sus necesidades!, sí bien es cierto, en conjunto del signo solicitado, son elementos accesorios en el signo, son el emblema de la solicitante BN, el nombre comercial del solicitante BANCO NACIONAL y una señal de publicidad ¡Más cerca de sus necesidades!. Lo cierto es, que la denominación CREDI-TICOS es el elemento predominante y central de la marca, y sobre el cual centran su atención los consumidores. Y en la realización del cotejo marcario el artículo 24 literal d) de Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señala que “...c) **Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...**”.*



2.- Lleva razón el Registro al señalar que la denominación “CREDITICOS” es una marca “evocativa o sugestiva”, pero contrario a lo señalado en la resolución aquí recurrida, las marcas evocativas o sugestivas no son marcas débiles, todo lo contrario, son consideradas doctrinal y jurisprudencialmente como las mejores, por su carácter orientador del consumidor. Así lo ha manifestado reiteradamente el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera... [...]”

Concluyó la recurrente alegando en su escrito de expresión de agravios, presentado ante este Tribunal, que:

“... Pasa por alto el Registro que tal y como se demostró con la amplitud de prueba documental traída al Expediente, a saber, copia certificada del Acta de acuerdo del Consejo de Administración mediante el cual se adopta el uso del distintivo “**CREDITICO**” para un producto especial de crédito y documentos publicitarios de prensa escrita y televisiva, que la marca “**CREDITICO**” es usada por mi representada **COOCIQUE, R.L.** desde el año 2005 para distinguir un producto de crédito y como signo distintivo por sus características es una marca importante y atractiva para los consumidores, por lo que lógicamente despierta la codicia de los competidores. Es tan simple como preguntarse ¿Porqué una empresa como el Banco Nacional solicita el registro de una marca usada por un tercero?, la respuesta es muy simple, como lo ha señalado la jurisprudencia argentina “...habría que pensar en una “casualidad milagrosa”, no presumible en el orden de la competencia comercial” (Causa 6811, “Mundex SA v. Musali, Jaime Hugo, sala II, del 22/4/1994).

[...]

En este caso es claro, que las marcas enfrentadas distinguen servicios de crédito de la misma naturaleza, y se presentan al consumidor a través de los mismos canales de distribución y van destinados al mismo segmento de consumidores, así la marca registrada **CREDITICO COOCIQUE** protege y distingue: “Servicios bancarios de crédito, es un producto crediticio... y está orientado a satisfacer las necesidades de los”





***asalariados, tanto en el sector público como el privado***”, por lo que la posibilidad de confusión es a todas luces posible. Y la tesis de que por indicar ambos signos el origen empresarial evita la posibilidad de confusión, no debe ser de recibo, ya que abriría un portillo para que cualquier empresa simplemente añadiendo su nombre comercial, su emblema o algún otro elemento distintivo pueda acceder al registro de marcas o signos distintivos ajenos. Lo anterior, es claro ya que la empresa solicitante tiene registrada la marca **“BN BANCO NACIONAL (DISEÑO)”** bajo el registro No. 114422 desde el año 1999 a la que está añadiendo la denominación **Credi-Ticos**. (Se adjunta **Certificación de Registro**).

5.- Contrario a lo que indica el Registro mi representada COOCIQUE, R.L. en la utilización de su marca “CREDITICO” no tiene que soportar la utilización de signos similares por parte de sus competidores, ya que el derecho de marcas le ampara, así el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos dispone en el párrafo primero del artículo 25 que:

**“... Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro.**

**El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...” (El subrayado es nuestro).**

Por lo que es claro que en la resolución aquí recurrida, se da una errónea interpretación y desaplicación de normas, ya que dada la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, la marca solicitada por el Banco Nacional de Costa Rica, S.A. contraviene el artículo 8 literales a) y c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos...”





**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y veintisiete segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, al tenor de lo establecido en los artículos 8 incisos a), c) y k), 17 y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 10 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

La inscripción de la marca que se gestiona **“BN Credi-Ticos ¡Más cerca de sus necesidades! BANCO NACIONAL (Diseño)”** resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito sea la marca **“CREDITICO COOCIQUE”**, ya que el consumidor medio tiende a identificar el producto por el elemento predominante, siendo conforme al diseño de la marca solicitada el elemento predominante el término **“Credi-Ticos”**, casi idéntico al término predominante de la marca inscrita y usada con anterioridad **“CREDITICO”**. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, casi idénticas, en su parte predominante, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación de la parte predominante de las marcas son idénticas.

**QUINTO.** Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios 201 y 202) a la opositora se le inscribió por parte del Registro de la Propiedad Industrial en el



año 2007, el signo compuesto por el término predominante **“CREDITICO”**, sea **“CREDITICO COOCIQUE”**, resultando que el elemento denominativo **“CREDITICO”**, que es un término de fantasía, pues no tiene traducción al español, fue creación propia y primigenia de la empresa **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE, R.L.**, a diferencia de lo que sostiene en sus fundamentos el Registro a quo en la resolución recurrida, antes expuestos, fundamentos que no comparte este Tribunal, por el contrario, este término fue inscrito y lanzado al mercado por **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE, R.L.**, razón por la que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para servicios que están relacionados o en este caso idénticos con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, así como un aprovechamiento injusto del derecho de un tercero.

Así las cosas, el signo solicitado **“BN Credi-Ticos ¡Más cerca de sus necesidades! BANCO NACIONAL (Diseño)”**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su servicio en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y principalmente restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Finalmente, este Tribunal llega a la conclusión de que mediante la prueba presentada a este expediente y que consta de folios 11 al 45, quedó fehacientemente demostrado el uso anterior de



la marca del oponente, así como su mejor derecho para haber obtenido la inscripción del mismo, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con la normativa aplicable por nuestro ordenamiento.

En consecuencia, lleva razón la recurrente en su alegatos, expuestos supra, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de servicios “**BN Credi-Ticos ¡Más cerca de sus necesidades! BANCO NACIONAL (Diseño)**”, sería afectar al consumidor promedio con la confusión que se le puede producir y primordialmente consentir un perjuicio a la empresa titular del signo distintivo inscrito, que goza de un derecho de uso anterior del mismo, resultando este exclusivo según nuestra legislación.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE, R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintinueve minutos y veintisiete segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho, la cual debe revocarse y en su lugar debe declararse con lugar la oposición presentada por dicha representación, por lo que debe ser rechazado el signo solicitado.

**OCTAVO. 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, 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 y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA, COOCIQUE, R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintiún minutos y veintisiete segundos del dieciséis de junio de dos mil ocho, la cual se revoca y en su lugar se declara con lugar la oposición presentada por dicha representación, por lo que debe ser rechazado el signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

***MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS***

***TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO***

***TG: MARCAS INADMISIBLES***

***TNR: 00.41.33.***