



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0126-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “DINERO EXPRESS (DISEÑO)”
(36)**

**BANCO AZTECA SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MULTIPLE, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 4579-08)

VOTO N° 576 -2009

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece
horas con cincuenta minutos del tres de junio del dos mil nueve.**

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de México, domiciliada en Avenida Ferrocarril de Río Frío No.419 A, Col. Industrial de Moral, C.P.09010. México, D.F., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, doce segundos del seis de noviembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de mayo del dos mil ocho, la Licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de



servicio **DINERO EXPRESS (DISEÑO)**, en **clase 36** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Servicios de negocios financieros y negocios monetarios.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos, doce segundos del seis de noviembre del dos mil ocho, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita contiene elementos literarios de uso común y genéricos, que relacionados a los servicios que pretende proteger, carece de toda distintividad y por manifestar en forma directa la naturaleza o tipo de servicio a proteger por el solicitante.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre del dos mil ocho, interpuso recurso de apelación, sin pronunciarse sobre lo resuelto por el Registro **a quo**, limitándose únicamente a manifestar, que ante el superior expondría los argumentos, siendo, que ante la audiencia conferida por este Tribunal mediante resolución de las diez horas, cuarenta y cinco minutos del treinta de marzo de dos mil nueve, a efecto, de que presentara los alegatos y prueba de descargo, tampoco se pronunció al respecto.

CUARTO. Que mediante resolución de las quince horas, veintinueve minutos, treinta y dos segundos del dieciocho de diciembre del dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial admite el recurso de apelación.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias,



por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Licenciada Denise Garnier Acuña, en la condición de apoderada especial del Banco Azteca, Sociedad Anónima., Institución de Banca Múltiple, solicita la inscripción de la marca de servicio “**DINERO EXPRESS (DISEÑO)**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir los servicios de negocios financieros y negocios monetarios. El Registro de la Propiedad Industrial, le rechaza dicha solicitud, argumentando que el distintivo marcario está constituido por elementos literarios de uso común y genéricos, que relacionados a los servicios que desea proteger, carece de distintividad, principalmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los servicios a proteger, siendo, que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo que no es posible el registro de la misma, decisión que se fundamenta en el numeral 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Comparte este Tribunal la resolución del **a quo**, por cuanto al realizar el análisis de conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que las expresiones empleadas no constituyen un elemento diferenciador dentro de la marca, pues dichos vocablos resultan ser de uso genérico y común, tal y como lo señala la resolución apelada, y además descriptivos de los servicios que se pretenden proteger; es decir, el signo solicitado carece de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para acceder al registro de un signo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Precisamente, como se indicó la solicitud de la marca de servicio **DINERO EXPRESS** fue rechazada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 inciso c), d), y g) de la Ley de cita que establece:



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

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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”.

Nótese que por imperativo de ley, el Registro debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano **a-quo** sustente la denegatoria, por cuanto encontró que el signo respecto del servicio que se pretende distinguir, constituye una frase común en el tráfico bursátil, con un contenido ideológico general que comunica el tipo de servicio que se ofrece, pudiendo inducir a error. Concretamente, estamos frente a una marca gráfica y denominativa compuesta por dos términos, que trasmiten al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los servicios, constituyendo, además, palabras descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los servicios que se pretenden brindar.

En el caso de análisis, la marca propuesta lo es para distinguir “servicios de negocios financieros y negocios monetarios” y, al relacionar esos servicios con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste designa el servicio prestado por la recurrente, sea: el financiero y monetario, donde el dinero es lo básico para que se brinde el servicio, por lo que este Tribunal considera que la marca “**DINERO EXPRESS**” apreciada en conjunto y en conexión con los servicios que se pretende distinguir, resulta descriptiva en relación con los servicios que se ofrecen, ya que el vocablo “dinero” es el utilizado por los empresarios y el público para identificar el medio de pago que se relaciona con los servicios que serían identificados por la marca, lo cual, conforme a los



incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, constituyen causales de irregistrabilidad.

Así, a pesar de que nos encontramos frente a una marca mixta en donde lo denominativo está compuesto por dos vocablos donde uno de ellos se encuentra en idioma extranjero, concuerda este Tribunal con el Registro, en que los mismos no cuentan con la capacidad distintiva para distinguir el servicio de que se trata, ya que como bien lo analiza la resolución recurrida, “**DINERO**” se refiere a la actividad económica-financiera, siendo un término de uso común en el lenguaje económico, lo que impide que dicho vocablo sea susceptible de apropiación y exclusividad de uso. Merece advertir, también, que en el presente caso no resulta de aplicación el inciso c) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto el término “**DINERO**” no corresponde a la designación común en nuestro país de los servicios financieros que se solicitan proteger, pero sí los incisos d) y g) conforme a lo antes explicado. Bajo esta perspectiva, la marca solicitada no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar el servicio para el que se requiere, se debe tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

En relación al término “**EXPRESS**” que compone la marca referida, aún y cuando pertenece a un idioma extranjero, por su similitud gráfica y fonética, se va a asociar con el término en castellano “expres”, el cual es utilizado popularmente dentro de nuestro país como sinónimo de rápido. El Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, p.1023, define el término EXPRES como “*(Del fr.exprés).adj.... rápido que sucede muy de prisa)*”. En este sentido, el signo, al contener dicho vocablo en sí mismo, describe características del servicio que se pretende ofrecer, y, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al



público que acceda a esos servicios a los que se les **atribuye características de rapidez y prontitud**, siendo en definitiva un hecho sobre el cual no puede darse certeza. La percepción del consumidor se puede ver viciada, precisamente, por el aspecto idiomático, ya que la diferencia existente del concepto “**Express**”, resulta un aspecto preponderante para inducir a engaño, toda vez que la grafía de los términos en inglés y castellano resultan similares. En este sentido, el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrá registrarse como marca un signo que “*Pueda **causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata***” (destacado en negrita no es del original), causal de irregistrabilidad, que lo que pretende es evitar que se puedan registrar signos que puedan llevar al consumidor a engaño o confusión. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85).

Como puede apreciarse el signo distintivo es calificativo de las cualidades que supuestamente tiene el servicio, por lo que informa al consumidor de manera específica cómo es el servicio que va a adquirir, en cual es “rápido”, de ahí, que conforme al artículo 7 incisos d) y j), se impide el registro de un signo de carácter descriptivo y que pueda causar engaño o confusión, y así, de aplicarse tales apartados, por conexión se liga al inciso g), ya que entre más descriptivo y engañoso resulte ser un signo marcario, menor la capacidad de distintividad que el mismo pueda tener.

Esas características a las que se aluden son las esperadas por el público consumidor al contratar servicios de negocios financieros y monetarios, siendo incluso cualidades



decisivas al momento de seleccionar un servicio. De tal forma que se califica los servicios que se pretenden distinguir, sustentando un contenido descriptivo, engañoso y carente de distintividad.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “**DINERO EXPRESS (DISEÑO)**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su calidad de apoderada especial de **BANCO AZTECA SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, doce segundos del seis de noviembre del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma por las razones aquí dichas.

SEXTO. 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 2 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su



calidad de apoderada especial de **BANCO AZTECA SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, doce segundos del seis de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.5

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca con falta distintiva

TE. Marca descriptiva

TE. MACA ENGAÑOSA

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca engañosa

UP. Marca confusa

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.6029

Marca con falta de distintividad

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 006069



