



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2008-0445-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “PATRÓN SISTEMA FINANCIERO”

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 9146-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 602-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con veinte minutos del veintisiete de octubre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número noventiuno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Argentina, domiciliada en San Martín 334 piso 17/18 Capital Federal, con establecimiento administrativo y comercial, situado en la misma dirección, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y nueve minutos, seis segundos del catorce de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de octubre del dos mil seis, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, de condición y calidad



indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PATRÓN SISTEMA FINANCIERO**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de media, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, así como extintores.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y nueve minutos, seis segundos del catorce de julio del dos mil ocho, dispuso: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en la condición y calidad indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cuarenta y un minutos, veintiséis segundos, del doce de agosto del dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse la solución de esta controversia un asunto de puro derecho, se prescinde del análisis de hechos probados o no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, treinta y nueve minutos, seis segundos, del catorce de julio del dos mil ocho, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PATRÓN FINANCIERO**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.**, por considerar, tal y como lo señala en el considerando VII de la resolución venida en alzada, que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no se constituye en un término de fantasía al estar referido a un producto determinado, por lo que contraviene la norma que establece que cuando la marca consista en un signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto, el registro será acordado para este producto, por lo que se puede causar engaño o confusión al consumidor por la naturaleza de los productos a proteger en clase 9 internacional, por lo que transgrede el artículo séptimo, que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa aludida, en su escrito de agravios señala, que su representada se aparta completamente de lo resuelto por el Registro, ya que la marca **PATRÓN FINANCIERO** cumple con la distintividad necesaria para su inscripción. Aduce, que la empresa **MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (M.A.E.)**, está dedicada al mercado electrónico de títulos valores y de negociación en moneda extranjera más importante de Argentina, el mismo está basado en una plataforma electrónica modular a partir de soportes informáticos específicos, donde se transan títulos de renta fija tanto públicos como privados, divisas, operaciones de pases,



y se concretan operaciones de futuros con monedas y tasas de interés. Manifiesta, que su representada está dedicada a gestionar y administrar los sistemas financieros electrónicos de la República de Argentina, por lo en ningún momento se está engañando al público consumidor con la introducción del término “SISTEMA FINANCIERO”, en la marca que se pretende inscribir.

TERCERO. SOBRE LOS EXTREMOS CALIFICABLES EN EL CASO CONCRETO. En el caso bajo estudio resulta procedente, revocar la resolución recurrida, por las razones que se expondrán a continuación. Observa este Tribunal, que el Registro rechazó la solicitud de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “PATRÓN SISTEMA FINANCIERO”, por considerar que la misma puede causar engaño o confusión entre los consumidores, aduciendo en el considerando VII, apartes b) y c), que:

“ b) (...) dada la conformación de la frase “SISTEMA FINANCIERO”, dentro del distintivo marcario, es claro que lo que queda en la mente del consumidor es que la marca distingue productos destinados a actividades dentro de un sistema financiero, sin embargo la misma a: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de media, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores”, por lo que se estaría induciendo a error al consumidor, por cuanto se le atribuyen características al producto las cuales no pueden poseer y crear una expectativa al consumidor sobre atributos que no se ajustan a la naturaleza de los mismos (...) c) (...) por lo que en el caso que nos ocupa al referirse la solicitud a productos relacionados con sistemas financieros, de permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición apuntada al ser los productos a proteger

*totalmente distintos a esta característica enunciada en el distintivo solicitado (...)
”.(negrita es del original).*

Partiendo de lo anterior, considera este Tribunal, que el Registro **a quo**, al analizar la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**PATRÓN SISTEMA FINANCIERO**”, se avocó a señalar, que la marca protege productos totalmente distintos a la característica enunciada en el signo distintivo pretendido; sin embargo, nota este Tribunal, que el Registro, a pesar de indicar lo señalado anteriormente, no se percató, que dentro de la lista de los productos que pretende proteger el signo “**PATRÓN SISTEMA FINANCIERO**”, algunos de ellos tienen relación directa con la denominación referida, a saber: “*distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradora y, máquinas calculadoras*”, siendo, que los demás productos parte de la lista, a saber: *aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de media, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, extintores, así como equipos para el tratamiento de la información y ordenadores* no tienen conexión alguna con el signo, por lo que con respecto a estos últimos, estaríamos en presencia de una marca arbitraria cuya inscripción es procedente.

Sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

“II. A.4. Signos Arbitrarios

Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es



capaz de derivar ningún significado específico". (GUTIÉRREZ B, Ernesto, **¿Cuándo es distintiva una marca?**, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (el subrayado no es del original)

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de algunos de los productos a los cuales se aplica.

CUARTO. En virtud de lo expuesto, y tomando en cuenta la figura de la marca arbitraria, este Tribunal considera, que no existe motivo alguno para rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**PATRÓN SISTEMA FINANCIERO**", ya que en lo concerniente a los productos *aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de media, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, extintores, así como equipos para el tratamiento de la información y ordenadores* el registro es procedente, no así, con respecto a los demás productos, a saber: *"distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradora y máquinas calculadoras"*, porque a la marca propuesta le falta distintividad en relación a estos últimos productos, todo al tenor de lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, cita normativa y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada IVONNE REDONDO VEGA, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas,



treinta y nueve minutos, seis segundos del catorce de julio del dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, ya que la marca propuesta “**PATRÓN SISTEMA FINANCIERO**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, es un signo arbitrario, por lo que se ordena continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca mencionada, en relación a los productos *aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de media, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, extintores, así como equipos para el tratamiento de la información y ordenadores*, al autorizarlo así el artículo 18 de la Ley de Marcas de repetida cita, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. En lo que respecta a los productos *distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradora y máquinas calculadoras*, se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por las razones aquí dichas.

SEXTO. 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, en relación a los productos aquí rechazados, a saber: *distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradora y máquinas calculadoras*.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada IVONNE



REDONDO VEGA, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y nueve minutos, seis segundos del catorce de julio del dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, ya que la marca propuesta “**PATRÓN SISTEMA FINANCIERO**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, es un signo arbitrario, por lo que se ordena continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca mencionada, en relación a los productos *aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de media, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, extintores, así como equipos para el tratamiento de la información y ordenadores*, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. En lo que respecta a los productos *distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradora y máquinas calculadoras*, se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por las razones aquí dichas. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TE. Trámite de solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25