



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0063-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca “ ”

BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-6257)

Subcategoría: Marcas y otros signos

VOTO N° 642-2016


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de **BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-012009, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47:08 horas del 16 de diciembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de julio de 2015, el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en la representación indicada solicitó



la inscripción como marca de servicios del signo “  ”, para proteger y distinguir “*seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, lo anterior dirigido y enfocado a actividades bancarias*”, en **Clase 36** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:47:08 horas del 16 de diciembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Montero Sequeira** recurrió la resolución final dictada por el Registro, y en virtud de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1° de setiembre del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

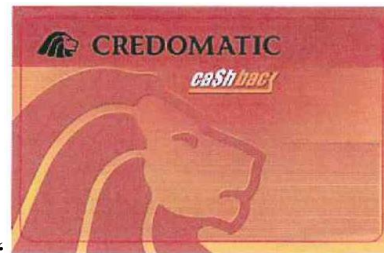
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como



hechos con tal carácter los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 7 de julio de 2005 y



vigente hasta el 7 de julio de 2025, la marca de servicios “*servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, además de servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios*” en Clase 36 internacional, (folio 33).

2.- Que mediante nota suscrita el 30 de octubre de 2015, el señor Francisco Echandi Gurdián manifiesta que se encuentra autorizado por el Grupo Financiero BAC Credomatic, para certificar que las empresas Credomatic de Costa Rica S. A. y Banco BAC San José, S. A. pertenecen a ese Grupo Financiero desde 1952 (folio 16).

3.- Que el signo propuesto por Banco BAC San José, S. A. consiste en un diseño especial que asemeja la figura de un león, con camisa roja en la que aparece una figura de la cabeza de león, similar a la marca inscrita con registro número 153000 (folios 2 y 7).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho no probado y que resulta de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: 1.- Que el Banco BAC SAN JOSE S.A. sea una institución bancaria que se encuentra dentro del mismo grupo económico de CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A., que es la titular del signo con registro 153000 (folio 16).

TERCERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER SOLICITADA POR ESTE TRIBUNAL. En virtud de la nota suscrita el 30 de octubre de 2015 por el señor



Francisco Echandi Gurdián, así como de lo manifestado en los agravios expuestos por el licenciado Montero Sequeira, este Tribunal consideró oportuno prevenirle que, en calidad de prueba para mejor proveer, aportara: “...*los documentos de prueba idóneos, a fin de demostrar las afirmaciones vertidas en su escrito de expresión de agravios, relacionadas con que la empresa solicitante y la titular del signo inscrito con registro N° 153000, CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. pertenecen a un mismo grupo económico, ya que la carta visible a folio 16 resulta insuficiente...*” (folio 40).

No obstante, la parte interesada omitió dar respuesta a dicha prevención y por ello se continúa el conocimiento del presente expediente con los elementos probatorios que a la fecha constan en él. Dado lo anterior, considera este Órgano de Alzada que es válido el criterio de la Autoridad Registral en este sentido, ya que, con la nota aportada por la parte interesada no se logra demostrar la existencia de alguna relación comercial entre ambas empresas que elimine el riesgo de confusión y; en razón de ello, este órgano de Alzada tiene la obligación legal de proteger los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios que va a adquirir.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega el signo propuesto, de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el 24 de su Reglamento, al considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, porque al cotejarlo con el signo inscrito a nombre de Credomatic de Costa Rica S. A., se desprende un inminente riesgo de confusión. Adicionalmente, indica la Autoridad Registral que no resulta de recibo la simple manifestación del representante del Grupo Financiero BAC Credomatic, que consta en escrito del 30 de octubre de 2015, toda vez que éste resulta insuficiente para demostrar la relación económica o financiera entre la solicitante y la titular del signo inscrito y por ello no se elimina el peligro de provocar error en el consumidor.



Por su parte, el licenciado **Montero Sequeira** se manifiesta inconforme con lo resuelto, reiterando que tanto su representada, como la titular del signo inscrito, pertenecen al mismo grupo económico desde el año 1952 y hasta la fecha. Agrega que, por este motivo el registro de una marca a nombre de una u otra de estas empresas no genera ningún tipo de confusión, ya que los consumidores costarricenses conocen que ambas corresponden a una misma. Afirma que, aportó carta firmada por el personero del holding, en donde se hace constar este hecho y por ello no hay ningún inconveniente para la inscripción. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se autorice continuar con el trámite de inscripción del signo propuesto.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Una vez aclarado que, dentro del expediente no se demostró que ambas empresas pertenecen a un mismo grupo económico, corresponde verificar mediante el cotejo marcario si existen elementos de carácter extrínseco que impidan el registro propuesto por **BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A.**

Para lograr su registro, todo signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario. Este se produce cuando se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos a nivel gráfico, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En este sentido la normativa marcaria -y concretamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas-, es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación en el consumidor. Entendido



este último como todo el público consumidor: otros comerciantes con un mismo giro comercial, quienes tienen derecho a que sus productos o servicios puedan ser fácilmente individualizados de otros similares que se encuentren en el comercio; y también el comprador, quien tiene derecho a identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales.

Por otra parte, el **artículo 25** de la Ley de Marcas delimita el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...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....”

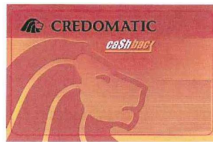
Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

- “...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.
- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”

Analizado el caso concreto, este Tribunal concluye que no es posible acceder al registro del signo solicitado, en razón de que puede causar confusión y riesgo de asociación con el inscrito. Por lo anterior, no pueden admitirse los agravios del recurrente y en consecuencia debe



confirmarse el rechazo de la marca propuesta por el **BANCO BAC SAN JOSÉ,**



S.A., ya que ésta contiene el signo , en virtud de que el diseño de ésta última está impreso en la camisa roja que viste el león que conforma la marca solicitada y ambos protegen productos de la misma naturaleza, de ahí resulta evidente la similitud entre ellos y el consecuente riesgo de confusión hacia el consumidor, por lo que debe denegarse de conformidad con los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Aunado a ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas, tanto la Autoridad Registral como este Órgano de Alzada tienen la obligación de proteger el signo inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47:08 horas del 16 de diciembre de 2015, la cual se confirma.


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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:47:08 horas del 16 de diciembre de 2015, la que en



este acto se confirma para que se deniegue la marca “”. 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora