

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0446-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo EASY LEASING MÁS SENCILLO QUE NUNCA (diseño)

Banco BAC San José S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1143-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 680-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa Banco BAC San José S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doce mil nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:37:53 horas del 15 de mayo de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de febrero de 2007, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa Banco BAC San José S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios

Easy Leasing más sencillo que nunca.

para distinguir en clase 36 de la nomenclatura internacional seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:37:53 horas del 15 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de junio de 2008, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, 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 Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por términos de uso común y genéricos, los cuales relacionados con los productos a distinguir resultan carentes de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante destaca que el signo propuesto es evocativo y por lo tanto registrable.

TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES. Tenemos que el signo propuesto, **Easy Leasing más sencillo que nunca.**, es del tipo mixto, o sea que contiene una parte denominativa y otra gráfica, consistiendo la primera en una frase la cual contiene un enunciado, “más sencillo que nunca”, el cual significa en idioma español que existe una sencillez mayor a la que ha existido anteriormente, o sea, es una frase atributiva de una característica. Pero, ¿a qué se le atribuye la característica de ser “más sencillo que nunca”? Evidentemente es a los servicios que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos servicios que se pretenden distinguir, y con base en éstos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS
Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios

Respecto de estos servicios, se tiene que el signo propuesto atribuye características que claramente son deseadas para ellos: la de tener una sencillez mayor en su obtención de la que ha existido previamente. Entonces, respecto de dichos servicios, el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que dice:

“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. (...)”

Si bien la Ley permite el uso de términos calificativos o descriptivos dentro de la construcción de una marca, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de los términos MÁS SENCILLO QUE NUNCA, que atribuye características a los servicios que se pretenden distinguir, y un sencillo diseño que no va más allá de poner color a la elemental tipografía utilizada, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que el signo propuesto resulta atributivo de características, y no evocativo como plantea la apelante. Para poder considerarse evocativo, debería el signo estar planteado de alguna forma novedosa o diferente a la gramática normal, lo cual no sucede en el presente caso.

Pero además, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión, ya que el signo contiene en su construcción la palabra LEASING, palabra en idioma inglés equivalente a la palabra en español ARRENDAMIENTO, siendo que este servicio no se encuentra dentro de los que se indican como destinados para ser distinguidos por el signo propuesto. Entonces, el signo resulta también engañoso, cayendo dentro de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes indicado, que reza:

“j) 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.”

Si bien, de lo estatuido por el párrafo final del artículo 7 y el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas, que respectivamente indican:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

“Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición

presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.”

se colige que es una potestad de la Administración limitar la lista de servicios que se distinguirán con el signo propuesto, esto es cuando dentro de dicha lista se encuentra el servicio indicado en el signo, pero lo que no puede hacer la Administración es venir a variar la lista propuesta para incluir nuevos servicios que no han sido indicados, ya que estaría sustituyendo y no limitando la lista original, y lo que se permite es la limitación, no la sustitución. Así, se causa engaño en el consumidor al indicarse un servicio que no es el que se pretende distinguir con el signo propuesto.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, **Easy Leasing más sencillo que nunca.**, resulta ser atributivo de características, engañoso y susceptible de causar confusión respecto de los servicios que pretende distinguir, lo cual anula su capacidad para convertirse en una marca registrada. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. 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 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Banco BAC San José S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:37:53 horas del 15 de mayo de 2008, la cual se confirma. El Juez Suárez Baltodano pone nota. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

NOTA DEL JUEZ PEDRO SUÁREZ BALTODANO

El suscrito Juez pongo nota al presente voto, ya que arriba a la misma decisión que mis otros

compañeros pero por razones distintas, las cuales paso a explicar.

El adjetivo Easy (fácil) no es descriptivo de las cualidades del LEASING, sino más bien es un adjetivo calificativo. Al respecto es importante analizar el Criterio de la Corte Suprema de Justicia Argentina (citado por Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 4ta edición actualizada y ampliada, p. 73) cuando admitió el registro de los adjetivos calificativos como marcas. Consideró este Tribunal que este registro es posible únicamente cuando éstos no tengan “*relación necesaria con los productos a que se pretende aplicar, ni indica su naturaleza u objeto, ni provoca idea o acción del mismo, ni induce en engaño al consumidor acerca de la substancia o calidad de dichos productos*”¹. De esta manera, esta doctrina consideró registrables los adjetivos cuando no presentan una relación estrecha con uno o determinados productos y se aplican, en cambio a casi todos los que se encuentran en el comercio y aún a cosas del espíritu y en el tanto no sea un adjetivo que se refiera a una de las formas que sean limitadas en número que puedan utilizar los comerciantes para señalar una ventaja que pueda presentar el producto.

En este caso, al presentarse en inglés el adjetivo calificativo “Easy”, no se está limitando de forma alguna a los demás competidores que utilicen un adjetivo en español idóneo para indicar los atributos de ser sencillo o fácil de utilizar o adquirir el producto ofrecido.

Esta misma línea de razonamiento ha seguido el Tribunal de la Comunidad Andina, en el fallo dictado dentro del proceso 72-IP-2003, que es interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fechado 4 de setiembre de 2003, el cual da un criterio muy claro sobre la posibilidad de utilizar elementos genéricos para crear una marca que reúna las características de aptitud distintiva para ser registrada.

¹ CSJN, “Finger, Roude y Cia”, el 18-II-1943, Fallos 195:48, referido al uso de la palabra Selecta para distinguir caucho, goma, gutapercha y artículos fabricados con esos materiales.

“Empero es preciso tomar en consideración que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical, en lo que a marcas se refiere. La doctrina ha señalado que la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto designado, se responde empleando la denominación genérica. Así mismo se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

De ello se sigue que una expresión genérica respecto de unos productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, de modo que el resultado será novedoso y distintivo cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.”

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

Por otro lado, como se analizará posteriormente, el término Easy sí podría ser engañoso al dar la idea de que el servicio que se ofrece es fácil de adquirir y administrar.

Ahora, la marca denominativa, formada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales constituye denominación genérica.

En cuanto a los signos comunes o usuales, esto es, aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica

en el giro comercial o industrial, dentro del mercado, sin importar su origen etimológico, se consideran carentes de aptitud distintiva, por lo que se prohíbe su registro, en la medida en que otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre la designación de dichos productos o servicios, salvo que se encuentren complementados por palabras o imágenes que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva, en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal signo pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

En el caso de estudio, el sustantivo Leasing es acompañado con el adjetivo en inglés “Easy”. Más aún, cuando la marca incluye una frase publicitaria como lo es “más sencillo que nunca”, la cual rima con el elemento básico de la misma “Easy Leasing”, constituyendo un todo que se puede considerar precisamente como una frase publicitaria, la cual puede perfectamente ser protegida como marca de conformidad con el Artículo 62 de la Ley de Marcas. Su originalidad deviene por la forma como la expresión rima.

De esta forma, la originalidad del conjunto no debe confundirse con la de las palabras que lo forman, las cuales pueden incluir palabras descriptivas, y por ello no registrables, y de la misma manera, pueden incluir características del producto o sus propiedades, en el tanto se dé una originalidad que le otorgue a la etiqueta o frase publicitaria los atributos de ser una frase ingeniosa, creativa, original, distinta e individualizadora.

Debe tomarse nota que de conformidad con el artículo 7 in fine de la ley de marcas, “*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio*”, de forma que esta marca solo podrá ser utilizada para el producto o servicio de “leasing”, y además que su protección presenta las limitaciones definidas en el artículo 28 de la Ley de Marcas:

“Artículo 28º- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca

consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

De esta forma, el problema a analizar no es sobre la aptitud distintiva de la marca, sino otro, la posibilidad de que la misma lleve a engaño al consumidor, tutelado además en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El término EASY, o sencillo si puede llevar a error al consumidor acerca de la sustancia o calidad de los productos, en el sentido de que se hacen fáciles de adquirir, y que su consumo no conlleva a problemas o dificultades. La expresión “easy” constituye en idioma inglés una frase para decir “tranquilo, no se preocupe...” lo cual podría llevar al consumidor a tener un ánimo de despreocupación en cuanto al servicio que pretende adquirir. Sería igual como la protección de una marca referida a Crédito Fácil o Crédito Sencillo, ya que el atributo Fácil, Sencillo, sin problema es un atributo buscado por el consumidor de servicios financieros, por lo que estaríamos ante un riesgo de que se induzca a engaño o error al consumidor. Entonces, el signo puede causar engaño al consumidor, cayendo dentro de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes indicado, que reza:

“j) 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.”

Si bien, de lo estatuido por el párrafo final del artículo 7 y el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas, que respectivamente indican:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

Consecuencia de este último texto legal, es además que la utilización del término Leasing, que se refiere a un contrato mercantil específico impide la inscripción de la marca solicitada para otro tipo de servicios diferentes al específico relacionado con este contrato mercantil.

En el caso en cuestión por lo tanto, de todas formas el registro solo podría darse para los servicios incluidos en el término leasing, excluyendo de los demás servicios solicitados.

“Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.”

se colige que es una potestad de la Administración limitar la lista de servicios que se distinguirán con el signo propuesto, esto es cuando dentro de dicha lista se encuentra el servicio indicado en el signo, pero lo que no puede hacer la Administración es venir a variar la lista propuesta para incluir nuevos servicios que no han sido indicados, ya que estaría sustituyendo y no limitando la lista original, y lo que se permite es la limitación, no la sustitución. Así, puede además llevar a engaño al consumidor al indicarse un servicio que no es el que se pretende distinguir con el signo propuesto.

De esta manera, aunque redujéramos la protección marcaria únicamente a los servicios de leasing, el conjunto de elementos de esta marca al central la atención en “un servicio sencillo y fácil” presenta el riesgo de poder causar engaño o confusión sobre las cualidades del producto, por lo cual debe rechazarse su inscripción como marca.

Es por lo anteriormente considerado y no por los considerandos esbozados por los compañeros del Tribunal, que el suscrito Juez considera que debe de declararse sin lugar el recurso de apelación y confirmarse la resolución venida en alzada, dándose así por agotada la vía

administrativa.

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29