



**Expediente No. 2009-0031-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “TARJETA AMIGO” (Diseño)**

**ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE R.L. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 1119-06)**

## ***VOTO N° 890 -2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, mayor, abogado, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de Apoderada Especial de la **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con tres minutos y diecinueve segundos del quince de Octubre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de febrero de dos mil seis, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en su calidad de Apoderado Especial del Banco Agrícola, Sociedad Anónima, una entidad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio, **TARJETA AMIGO (Diseño)**, en clase 36 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.



**SEGUNDO:** Que ha dicha solicitud se opuso la sociedad **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, aduciendo razones de derechos de tercero por tener inscrita marcas con la denominación *Amigo*.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas tres minutos y diecinueve segundos del quince de Octubre de dos mil ocho, dispuso declarar sin lugar la oposición presentada, con fundamento en el principio de especialidad, ya que no existe nexo entre los productos y servicios que protegen las marcas inscritas y los servicios que se desean distinguir mediante el signo solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**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 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 la Jueza Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS:** Por ser ésta una resolución de puro derecho, no es necesario enunciar hechos probados.

**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.** El problema surge a partir de la solicitud por parte del **BANCO AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANONIMA** de la marca de servicios *Tarjeta amigo (diseño)* en clase 36 de la nomenclatura internacional para proteger servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, para la cual se opone un tercero con mejor derecho que tiene inscritas marcas cuya denominación incluye el término *amigo*.

El Registro de la Propiedad Industrial al momento de resolver el caso, hace el análisis de las marcas inscritas a favor del oponente limitándose a considerar las razones extrínsecas de irregistrabilidad y determina que las mismas conforme al principio de especialidad, no se afectan con la solicitud presentada, ya que los productos que pretende proteger ésta última no son idénticos, similares o relacionados con los de las marcas inscritas, razón por la cual acoge la inscripción de la marca pedida.

Sin embargo, este Tribunal no comparte la resolución dictada por el Registro **a quo**, por cuanto al realizar el análisis de conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que las expresiones empleadas *tarjeta amigo* no constituyen un elemento diferenciador dentro de la marca, pues dichos vocablos resultan ser de uso genérico y común, 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 y que debe ser constatado a priori por el Registro de la Propiedad Industrial.

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.

En el caso que se conoce precisamente la marca solicitada incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 incisos 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:*

*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, la Administración Registral 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 debió de denegar la marca pretendida, por cuanto 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, un servicio de tarjeta bancaria amigable, una tarjeta o cuenta amigable, no complicada que le sea favorable al cliente. Concretamente, estamos frente a una marca denominativa compuesta por dos términos, ***Tarjeta amigo***, que transmiten al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los servicios, ya que esa tarjeta va a ser amigable, constituyendo, además, palabras descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los servicios que se pretenden brindar.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal innecesario valorar los argumentos expuestos por el apelante, ya que los mismos son desde la óptica de defensa de derechos de terceros, sea de las marcas inscritas a favor del titular recurrente, agravios que no vienen a contribuir en nada en la resolución de este proceso, ya que el asunto se está resolviendo desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, razonamiento que el Registro no hizo, por cuanto únicamente valoró los aspectos extrínsecos conforme a la oposición que se hace de la solicitud, pero que como bien se ha expuesto la marca es irregistrable porque no contiene en sí misma la suficiente carga distintiva como para individualizar los servicios que se pretenden proteger. Véase que, la marca es para distinguir “servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios” y, al relacionar esos servicios con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que los mismos se pueden prestar por medio de una tarjeta fiable y amigable para el consumidor, la cual, conforme a los incisos d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas citada, es causal de irregistrabilidad.

Esa característica de “amigabilidad” a la que se alude, es la esperada por el público consumidor al contratar los servicios protegidos por la pretendida y abrir una tarjeta individual para obtener los beneficios de los negocios que se soliciten, de tal forma que se califica los mismos, sustentando un contenido común y descriptivo, carente de distintividad.



**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “*Tarjeta amigo*” (diseño), vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el servicio en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas tres minutos y diecinueve segundos del quince de Octubre de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “*Tarjeta amigo*” (diseño).

**QUINTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas tres minutos y diecinueve segundos del quince de Octubre de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “*Tarjeta amigo*” (diseño). 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**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**



**Descriptor:**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55