



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0729-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “**DINERO EXPRESS Envíos de Dinero (DISEÑO)**”

BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2914-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 897-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas con cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Avenida Ferrocarril de Río Frío No. 419 “A”, Col. Industrial de Moral. C.P. 09010, México, D.F., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y treinta y ocho segundos del dieciséis de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 08 de abril de 2010, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades en autos conocidas y en su condición antes citada, solicitó el registro de la marca de servicios “**DINERO EXPRESS Envíos de Dinero (DISEÑO)**”, en clase **36** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de negocios financieros y*



negocios monetarios”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y treinta y ocho segundos del dieciséis de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de agosto de 2010, la Licenciada **Denise Garnier Acuña** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las catorce horas del diecisiete de setiembre de dos mil diez, no expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“(...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Denise Garnier Acuña** en representación de la empresa **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(...) Presento apelación en contra la resolución de las 14:57:38 horas del 16 de julio de 2010. Ante el Superior se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente. (...)”* (ver folio 21); posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 27) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla, razón por la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **20** del



Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad, presentando o ampliando sus alegatos y ofreciendo nuevos medios probatorios.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradujo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de servicios “**DINERO EXPRESS Envíos de Dinero (DISEÑO)**”, propuesta por la empresa **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, los literales **c)**, **d)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: “(...) *el signo marcario propuesto contiene un elemento literario de uso común y genérico que relacionados a los productos que desea proteger*



en clase 36 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de una particular, por lo cual no es posible el registro de la misma. (...)”

Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, los cuales resultan términos totalmente genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los productos a proteger y que van ligados desde todo punto de vista a los mismos; todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c), d) y g) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, que sirven además para calificar o describir alguna característica del producto de que se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

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 servicios “**DINERO EXPRESS Envíos de Dinero (DISEÑO)**” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de cita, que establece:

“Artículo 7º.- 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. (...).”

Merece señalar que este Tribunal está de acuerdo con lo resuelto por el Órgano a quo, en cuanto a utilizar los incisos antes citados, en razón de que los servicios que serían distinguidos y protegidos con el signo en cuestión estarían íntimamente relacionados y ligados al signo mismo, sean “*servicios de negocios financieros y negocios monetarios*”, **salta a la vista la evidente genericidad y falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de servicios**, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la actividad o promoción para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.

Por lo expuesto, la ***distintividad*** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de éstos, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate y asimismo de conformidad con lo establecido por el



inciso d) del mismo artículo tampoco puede calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata ya que incurriríamos en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica de conformidad con el inciso g) de la norma citada.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“DINERO EXPRESS Envíos de Dinero (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza *“servicios de negocios financieros y negocios monetarios”*, ya que el carácter genérico, de uso común, calificativo y descriptivo que priva al mismo signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y el bien o servicio respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata de los mismos, por ser mera indicación o porque se trata de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias o esenciales, se considera que se trata **de una designación común y usual** para referirse en el mercado a los citados productos o servicios, **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso g) del numeral 7º de la Ley de Marcas.

Concretamente respecto del artículo 7 inciso g), vale decir que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: *“(…) suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa) (...)”* (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por consiguiente, el signo propuesto por la representación de la empresa **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, resulta un término genérico, de uso común, calificativo y descriptivo, que lo hace adolecer de la capacidad



distintiva pura y simple a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por los incisos **c)** y **d)** del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios **“DINERO EXPRESS Envíos de Dinero (DISEÑO)”**, por resultar términos genéricos, de uso común, calificativo y descriptivo así como su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería y distinguiría, según lo analizado.

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios **“DINERO EXPRESS Envíos de Dinero (DISEÑO)”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los 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 condición de Apoderada Especial de la empresa **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y treinta y ocho segundos del dieciséis de julio de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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



condición de Apoderada Especial de la empresa **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y treinta y ocho segundos del dieciséis de julio de dos mil diez, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55