



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0261-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS: “REDI”

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-840

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0020-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial del **BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA)**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras con domicilio en Colonia las Colinas, Boulevard Francia, en el Edificio Plaza Victoria, quinto nivel, Tegucigalpa, Honduras, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:44:06 horas del 8 de mayo de 2024.



Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 29 de enero de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial del BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), presentó la solicitud de inscripción del signo **REDI**, como marca de servicios, en clases 36 y 42 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, los siguientes servicios, en **clase 36**, servicios financieros, monetarios y bancarios, servicios de seguros, negocios inmobiliarios y en **clase 42**, servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos, servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial, control de calidad y servicios de autenticación, diseño y desarrollo de hardware y software, utilizado exclusivamente en temas financieros, la lista de servicios de la clase 42, quedó tal y como se cita de conformidad con el escrito presentado ante el Registro el 21 de marzo de 2024 (folio 42 del expediente principal), ello, producto de la contestación que hizo la abogada Villanea Villegas, al auto de prevención emitido por el Registro a las 10:39:24 horas del 2 de febrero de 2024.

Mediante resolución final dictada a las 16:44:06 horas del 8 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, rechazó la solicitud



de inscripción de la marca presentada, porque incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a), b) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ello, porque considera que los signos cotejados, el solicitado **REDI**, y los inscritos, las señales de



propaganda, , registro **136822**, titular B.N. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, clase 50 de la nomenclatura internacional, **FONDO DE INVERSIÓN BN REDIFONDO MENSUAL EN COLONES**, registro **1604**, titular BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, clase 50, **FONDO DE INVERSIÓN BN REDIFONDO MENSUAL EN DÓLARES**, registro **1605**, titular BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, clase 50, **FONDO DE INVERSIÓN BN REDIFONDO TRIMESTRAL COLONES**, registro **1606**, titular BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, clase 50 de la nomenclatura internacional, **FONDO DE INVERSIÓN BN REDIFONDO TRIMESTRAL DÓLARES**, registro **1607**, titular BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, clase 50 de la nomenclatura internacional, y las marcas inscritas, **REDMI**, registro 301404, titular XIAOMI INC. clases 2, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 45, de la nomenclatura internacional, en lo que



interesa las clases 36 y 42, y el signo **RediPuntos** , registro 285344, titular ZIMPLIFICA, S.A., clase 42 de la nomenclatura internacional, presentan semejanzas desde el punto de vista gráfico y fonético, porque todos los signos comparten cuatro letras y en la misma disposición a diferencia del registro 301404, que contiene la



letra M, de penúltima, esta diferencia visual es muy pequeña que podría no ser distinguida por el consumidor y los otros términos que componen los signos inscritos son de uso común e informativos, por ende inapropiables y no se puede otorgar exclusividad sobre ellos, por lo que no puede permitirse su coexistencia registral ya que se generaría confusión entre los signos, así como riesgo de asociación empresarial, máxime que todos protegen y promocionan servicios iguales y estrechamente relacionados al área financiera y tecnológica.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación del BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, e indica que presentará sus argumentos ante este Tribunal; una vez concedida la audiencia de ley, la recurrente solicita tres prórrogas, las cuales fueron concedidas y vencidas estas la parte no presenta los agravios respectivos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscritos los siguientes signos:



I. Señal de Publicidad Comercial , registro 136822, propiedad de B.N. SOCIEDADA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para promocionar servicios de fondos de inversión. Inscrita el 21 de enero de 2003. (Folios 11 a 13 del expediente principal).

II. Señal de Publicidad Comercial **FONDO DE INVERSION BN REDIFONDO MENSUAL COLONES**, registro 1604, propiedad de BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para promocionar servicios de fondos de inversión. Inscrita el 15 de noviembre de 2000. (Folios 14 a 15 del expediente principal).

III. Señal de Publicidad Comercial **FONDO DE INVERSION BN REDIFONDO MENSUAL DÓLARES**, registro 1605, propiedad del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para promocionar servicios de fondos de inversión. Inscrita el 15 de noviembre de 2000. (Folios 16 a 17 del expediente principal).

IV. Señal de Publicidad Comercial **FONDO DE INVERSION BN REDIFONDO TRIMESTRAL COLONES**, registro 1606, propiedad del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para promocionar servicios de fondos de inversión. Inscrita el 15 de noviembre de 2000. (Folios 18 a 19 del expediente principal).



V. Señal de Publicidad Comercial **FONDO DE INVERSION BN REDIFONDO TRIMESTRAL DÓLARES**, registro 1607, propiedad del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para promocionar servicios de fondos de inversión. Inscrita el 15 de noviembre de 2000. (Folios 20 a 21 del expediente principal).

VI. Marca de fábrica y servicios **REDMI**, registro 301404, propiedad de la empresa XIAOMI INC., para proteger en clases 2, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 45 de la nomenclatura internacional. Inscrita el 6 de diciembre de 2021, vigente hasta el 6 de diciembre de 2031. En lo que interesa las clases 36 y 42, protege los siguientes servicios: En **clase 36**: servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, suministro de información relacionada con seguros, corretaje de seguros, suscripción de seguros, suministro de información financiera, evaluación financiera, [seguros, banca, bienes raíces], financiamiento de arrendamiento con opción de compra, gestión financiera, financiamiento de arrendamientos de automóviles, préstamos a plazos, venta a crédito de vehículos terrestres (arrendamiento financiero), préstamos [financiación], servicios de pago mediante monedero electrónico, tasación de arte, corretaje de bienes raíces, servicios financieros de intermediación aduanera, servicios de fianza, recaudación de fondos caritativos, fiduciario, préstamos con garantía, y en **clase 42**: servicios científicos y



tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales, investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, control de calidad, pruebas de calidad, topografía, servicios de exploración en el ámbito de las industrias del petróleo, el gas y la minería, investigación cosmética, investigación química, investigación biológica, predicción del tiempo, información meteorológica, pruebas de aptitud para la circulación de vehículos, diseño industrial, diseño de envases, diseño de teléfonos, diseño de teléfonos móviles, diseño de interiores, diseño de vestimenta, diseño de software informático, actualización de software informático, mantenimiento de software informático, consultoría en el diseño y desarrollo de hardware informático, recuperación de datos informáticos, análisis de sistemas informáticos, diseño de sistemas informáticos, programación de computadoras, actualización de software de teléfonos inteligentes, diseño de software de telefonía móvil, recuperación de datos de teléfonos inteligentes, desbloqueo de teléfonos móviles, software como servicio [SAAS], desarrollo de plataformas informáticas, alojamiento de sitios informáticos [sitios web], plataforma como servicio [PAAS], creación y mantenimiento de sitios web para terceros, servicios de proveedor de aplicaciones (ASP), suministro de herramientas de software no descargables en línea, computación en la nube, almacenamiento de datos electrónicos, copia de seguridad de datos fuera del sitio, alojamiento de servidores, supervisión de sistemas informáticos mediante acceso remoto, servicios de cifrado de datos, servicios de protección contra virus informáticos, consultoría en



tecnología de la información, consultoría en seguridad de internet, conversión de datos o documentos de medios físicos a electrónicos, facilitación de motores de búsqueda para internet, autenticar obras de arte, diseño de arte gráficas, diseño gráfico de material promocional, pesaje de productos para terceros, servicios de cartografía, siembra de nubes, análisis de escritura a mano [grafología], diseño de tarjetas de presentación, alquiler de contadores para el registro de consumo energético. (folios 30 y 31 a 32 del expediente principal).



VII. Marca de servicios **RediPuntos**, registro 285344, propiedad de la empresa ZIMPLIFICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en clase 42 de la nomenclatura internacional, protege, servicios de programas informáticos y software que opera como una aplicación para teléfonos móviles. Inscrita el 10 de enero de 2020, vigente hasta el 10 de enero de 2030. (folios 34 a 35 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de esta naturaleza que sean de interés para esta resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Se advierte que el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 16:44:06 horas del 8 de mayo de 2024, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**REDI**” fundamentándose en el artículo 8 incisos a), b) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, tal y como se indicó en el considerando primero de la



presente resolución, no obstante, del cotejo que realiza el Registro del signo solicitado **REDI**, y los signos inscritos, determina este Tribunal que la resolución final dictada por el Registro se debe analizar respecto a los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, no siendo aplicable el inciso j) de la norma citada. No obstante, a pesar de que la fundamentación del inciso j) del artículo 8, no es la correcta, tal circunstancia no produce nulidad en el acto administrativo emitido por la autoridad registral. Por lo demás, analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Observa este Tribunal que a pesar de que la representación de la empresa solicitante, BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 17 de mayo 2024 (folio 68 del expediente principal), tanto dentro de la interposición de ese recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días conferida por este Tribunal, según resolución dictada a las 13:31 horas del 27 de junio de 2024 (folios 5 a 8 del legajo digital de apelación), como de las respectivas prórrogas conferidas (folios 11 a 13, 16 a 18 y 21 a 23 del legajo digital de apelación), omitió expresar agravios.

Conviene indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea la apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir, de los razonamientos



que se utilizan para convencer a este órgano de alzada que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, al señalar, puntualizar o establecer de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o de expresión de agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan el criterio dado por el Registro de origen, en cuanto a rechazar la solicitud presentada por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial del BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), la marca de servicios **REDI**, en clases 36 y 42, de la nomenclatura internacional, porque incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que resulta viable confirmar la resolución venida en alzada.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial del **BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA)** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:44:06 horas del 8 de mayo de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33