

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0070-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS**

**TRANSMISIONES RADIALES DE CARTAGO S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-8121**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0153-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y siete minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Belisario Antonio Solano Solano, vecino de Cartago, cédula de identidad 3-0239-0828, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TRANSMISIONES RADIALES DE CARTAGO S.A.**, cédula jurídica 3-101-085139, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Cartago, Distrito Oriental, avenida uno y calle tres, en el edificio Agricultores Unidos, segundo piso, de la farmacia Fischel, 100 oeste y 25 norte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:53:56 horas del 17 de diciembre de 2020.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 7 de octubre de 2020, el abogado Belisario Antonio Solano Solano, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de

---

inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 45 internacional: Servicios jurídicos.

Mediante resolución final de las 13:53:56 horas del 17 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por derechos de terceros al encontrarse inscritos los signos marcarios “bds” (diseño) y “be de ese Asesores” (diseño), registros: 280707 y 280708, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado generalísimo de la empresa **TRANSMISIONES RADIALES DE CARTAGO S.A.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios que el registrador rechaza su signo marcario de manera errónea, siendo DBS ABOGADOS, una marca de servicios jurídicos con más de treinta años en el mercado nacional, que en el año 2015 se cambió el nombre marcario bajo un nuevo concepto, brindando servicios jurídicos; además la marca es denominativa la cual no se configura como descriptiva ni genérica pudiendo acceder a su registración; y al amparo de la buena fe marcaria su intención no es la apropiación del término ABOGADOS, por ser este de uso común; evidenciándose el error en la no inscripción de su marca como también el grave perjuicio económico al tener conocimiento el consumidor de su existencia en el mercado por medio de las redes sociales, dominios, internet y otros.

Agrega el recurrente, que desde el 3 de junio de 2017 su representada ha hecho uso de buena fe de la marca pretendida, mediante un bufete jurídico el cual brinda servicios en distintas ramas del derecho, a saber: familia, penal, derecho corporativo y otros.

Además, añade el apelante que uno de los aspectos en que se apoyó el registrador para el rechazo de su marca, fue en la existencia de la firma BDS y BE DE ESE ASESORES, las cuales han convivido de forma armónica en el mercado de servicios jurídicos, además las

---

letras que componen los signos inscritos no son de apropiación por ninguna persona; y como puede observarse las marcas inscritas como la solicitada gráficamente son distintas en su totalidad, al no existir semejanza en la tipografía, letras o palabras; y a pesar de existir una inversión de las letras "D" y "B", no se analiza la marca en su conjunto, mucho menos se debería traer a colación la segunda marca por ser un signo débil.

Agregó el recurrente que entre la marca pretendida DBS ABOGADOS y el signo inscrito BE DE ESE ASESORES, los términos que las conforman (ABOGADOS Y ASESORES), son genéricas y no se pretende reserva marcaria alguna por parte de su representada, no generando confusión o parasitismo marcario; sin dejar de lado el principio de especialidad al darle el vocablo ABOGADOS, una mayor distintividad a la marca pretendida, con lo cual se evita la confusión en el consumidor, como bien se entiende un abogado asesora a su cliente por el contrario un asesor es una connotación general pudiendo ser un asesor de ventas incluso un contador entre otros; de ahí que, DBS ABOGADOS se ajusta a una rama social de asuntos jurídicos más específica.

Respecto al punto de vista fonético, manifiesta el apelante que a pesar de darse una inversión de las letras en los signos y conjugarse con otras palabras, como lo es el término abogados, hacen que los signos puedan percibir por los sentidos para identificar un producto o en este caso un servicio profesional. Aunado a esto existe una errónea calificación dogmática y legal por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto en la resolución recurrida se habla de cinco elementos (Eventual confusión, la especialidad, fonéticos, gramáticas e ideológico), los cuales fueron poco fundamentados.

Indica el recurrente, que a pesar de que la marca BDS Asesores fue inscrita de primero, la solicitud del signo pretendido también se encuentra al amparo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; y finalmente menciona el voto 588-2020, emitido por este tribunal.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa **BDS ASESORES S.A.**, las siguientes marcas:



1. Marca de servicios inscrita desde el 11 de julio de 2019 y vigente hasta el 11 de julio de 2029, registro **280707**, en clase 45 internacional, para proteger y distinguir: Servicios jurídicos. Servicios de defensa legal (Folios 8 a 9 del expediente principal).



2. Marca de servicios inscrita desde el 11 de julio de 2019 y vigente hasta el 11 de julio de 2029, registro **280708**, en clase 45 internacional, para proteger y distinguir: Servicios jurídicos. Servicios de defensa legal (Folios 10 a 11 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.** Conviene hacer referencia a la naturaleza y elementos del

---

análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1 de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Así que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador y no será posible darle protección registral.

---

Por ello el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: 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, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:


MARCA SOLICITADA	SIGNOS INSCRITOS	
		
Clase 45	Clase 45	
Servicios jurídicos.	Servicios jurídicos. Servicios de defensa legal.	


Después de examinar en su conjunto los signos en pugna, estima este Tribunal que la marca solicitada y los signos inscritos desde el punto de vista gráfico, poseen un alto grado de similitud, los signos son mixtos, con una escritura simple, la marca solicitada se conforma por las letras DBS, uno de los signos inscritos se conforma por las letras bds cambiando es su posición únicamente la letra B en la marca propuesta por la letra d en el signo inscrito, con respecto a la segunda marca registrada, esta se conforma por el nombre de cada letra: be - de - ese, a pesar de no tener la misma posición los signos respecto a las letras B y d (de), presentan similitud por compartir en su conformación dos de las tres letras, dejando a la vista del consumidor la



similitud existente entre los signos; a pesar de conformarse la marca pretendida por el término ABOGADOS, como también de un diseño, estos elementos no le otorgan la aptitud distintiva necesaria para coexistir registralmente con los signos inscritos. De ahí, que el consumidor no pueda diferenciarlas y reconocerlas al momento de adquirir sus servicios, por cuanto el consumidor guarda en su mente el recuerdo imperfecto de los signos y al realizar el análisis de estos, debido a su similitud y naturaleza de los servicios podría ocasionarle un riesgo de confusión y asociación empresarial, por tal motivo, de permitirse la registración del signo solicitado, se violentaría el derecho ya adquirido por la empresa **BDS ASESORES S.A.**, titular de las marcas de servicios inscritas.

Desde el punto de vista fonético, se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo análogo, por cuanto a la hora de su pronunciación los signos en su globalidad DBS, bds y be de ese, impactan en forma casi idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y en el recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad; dbS y bds se conforman por las mismas letras, simplemente que la marca solicitada invierte las dos primeras con respecto a la inscrita, lo que provoca que sean muy similares en su pronunciación.

Desde el punto de vista ideológico, entre el signo solicitado , y la marca

inscrita , los términos que conforman las marcas sea abogados y asesores, son de uso común y refieren a los mismos servicios, en este caso jurídicos y debido a esto concluirá la misma idea en la mente del consumidor relacionando los signos con un mismo titular.

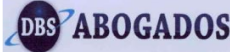
En lo que respecta a los servicios de la marca solicitada: servicios jurídicos y los servicios de los signos inscritos: servicios jurídicos y servicios de defensa legal, son de la misma naturaleza y se encuentran inmersos en la clase 45, debido a esto existe una relación directa



en los servicios, los cuales son prestados por juristas, asistentes jurídicos y abogados asesores, a personas, grupos de personas, organizaciones o empresas, de ello se derivan mismos medios comerciales e iguales consumidores; de ahí que exista un riesgo de confusión y asociación en el consumidor al considerar que los servicios ofrecidos, pertenecen a la titular de los signos inscritos.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, como resultado de un análisis en forma global y conjunta, el signo pretendido , no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya

---


registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca. (artículo 25 Ley de marcas).

En cuanto al principio de especialidad, establecido en el artículo 25 de la ley de cita, no es aplicable en este caso particular puesto que no es posible la convivencia de signos iguales similares cuando los productos o servicios son iguales o relacionados, como sucede en este asunto, donde hay una misma clase y servicios totalmente relacionados.


Finalmente, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró con anterioridad y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.


Respecto a las marcas débiles, cabe indicar al apelante que nuestra legislación marcaria efectivamente permite el registro de marcas débiles; estos son signos marcarios que dentro de su conformación utilicen letras, prefijos, sufijos, entre otros aditamentos, siempre y cuando existan elementos que puedan ser valorados y le proporcionen la capacidad distintiva al signo marcario que se pretende inscribir, y que no afecte de manera alguna un derecho preferente; situación, que tal y como fue determinado no ocurre en el presente caso, por lo que procede el rechazo de la solicitud debido a la semejanza contenida con los denominativos y los servicios a comercializar, situación que conlleva a que el consumidor relacione los servicios con un mismo origen empresarial, y no es posible conceder su protección registral.

Por otra parte, el recurrente indica la no existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, este Tribunal estima procedente reiterar que del análisis realizado en el considerando quinto de esta resolución, se logra determinar que el signo propuesto tiene identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico con relación a los signos inscritos, siendo que la marca propuesta su diseño y el elemento denominativo ABOGADOS, que le acompañan no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

En cuanto a la existencia de buena fe en el mercado de la marca , el apelante aporta una imagen de las redes sociales y Google; siendo que este hecho no elimina de ninguna forma la irregistrabilidad del signo por razones extrínsecas, más bien demuestra la carencia de distintividad en la marca pretendida, la cual puede generar engaño o riesgo de asociación en el consumidor, al ofrecer los signos registrados el mismo servicio o similares en cuanto a su función. En esta misma línea de pensamiento, tampoco logra acreditar el apelante el uso anterior de la marca.

Respecto a la resolución emitida por este Tribunal y traída a colación por el apelante en apoyo a su tesis, se le indica que cada caso se analiza de acuerdo con sus propias características y los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano colegiado a tomar decisiones en uno u otro sentido; y respecto al voto 588-2020 mencionado por el recurrente, cabe indicar que el mismo no guarda relación alguna con el caso que se está ventilando.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón el apelante en sus argumentos, toda vez que ha quedado debidamente demostrado que el signo propuesto , presenta elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, que pueden causar riesgo de confusión y asociación en el consumidor, máxime que sus servicios se encuentran estrechamente relacionados con los signos inscritos y van dirigidos al mismo tipo de consumidor.

Por todo lo expuesto, no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Intelectual, y al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripción de la marca de servicios solicitada , se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, siendo que lo pertinente, es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Belisario Antonio Solano Solano, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **TRANSMISIONES RADIALES DE CARTAGO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:53:56 horas del 17 de diciembre de 2020, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**