
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0349 TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de servicios:

ABC, ARQUITECTURA DE BAJO COSTO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-3196)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0644-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Rosa Bustillos Lemaire, mayor, abogada, cédula de identidad 1-0513-0152, vecino de Heredia, en su condición de apoderada especial de la compañía **ABC, ARQUITECTURA DE BAJO COSTO S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Guadalupe, calle 43, cédula jurídica 3-101-741968, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:51:21 horas del 21 de junio de 2018.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA APELANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. En el caso concreto, la representante de la empresa compañía **ABC, ARQUITECTURA DE BAJO COSTO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en clase 37 internacional: “*Servicios de arquitectura y construcción de casas de bajo costo*” y 42 “*Servicios de arquitectura y construcción de casas de bajo costo.*”



Con el siguiente diseño:

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio y análisis correspondiente,



rechazó la solicitud de la marca de servicios en clase 37 internacional: “*Servicios de arquitectura y construcción de casas de bajo costo*” y 42 “*Servicios de arquitectura y construcción de casas de bajo costo.*” , presentada por la compañía **ABC, ARQUITECTURA DE BAJO COSTO S.A.**, determinó que hay similitud con el nombre comercial inscrito propiedad de la empresa **CONSTRUCCIONES LAGUNAMAR S.A.**, porque los servicios que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados con los que se protegen a dicha titular por el signo inscrito, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Estimó que el signo pretendido incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la recurrente señaló como agravios que no está de acuerdo con la objeción de fondo de la resolución denegatoria y de que ambos signos protegen el mismo giro

comercial. Expresó que por el contrario, en cuanto a los servicios, se trata de dos cosas diferentes que el registrador confunde, pues, no tiene relación alguna vender inmuebles, ser intermediario comercial con vender servicios para la construcción de casas de bajo costo. Alegó además, que la marca ABC Arquitectura de Bajo Costo, lo que ofrece es un servicio profesional técnico y tecnológico en el diseño y desarrollo de casas y edificios de bajo costo, que es distinta y no tiene relación alguna con los bienes raíces que es una actividad meramente comercial, señalando que el servicio que ofrece su representada no comprende la compra venta de inmuebles, ni siquiera de aquellos donde se encuentren las viviendas que se van a construir.

SEGUNDO: A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución, previa la deliberaciones de ley.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hecho de tal naturaleza el siguiente:

- Que la empresa **CONSTRUCCIONES LAGUNAMAR S.A** tiene inscrito el nombre comercial:



con registro 122730, para proteger en clase 49 internacional “Un establecimiento que se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles con el fin de realizar intermediación en el comercio. Se ocupa además de acercar a diferentes partes en un eventual contrato de compraventa sobre bienes raíces” (certificación visible en folios 10 y 11 del expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante, a efecto de resolver su sustento, debe necesariamente hacerse un cotejo de los signos. En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios, la cual debe ser cotejada con el nombre comercial inscrito, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento. Debe dilucidarse si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión a terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de que se pudiera llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa titular del signo solicitado.

Del análisis de los citados artículos se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Marcas, a saber:

“(...) 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 (...)”

En razón de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son los siguientes:

SIGNO

SOLICITADO



Para proteger en clase 37 internacional: “Servicios de arquitectura y construcción de casas de bajo costo” y 42 “Servicios de arquitectura y construcción de casas de bajo costo.”.,

SIGNO INSCRITO



Registro N° 122730

Para proteger en clase 49. “Un establecimiento que se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles con el fin de realizar intermediación en el comercio. Se ocupa además de acercar a diferentes partes en un eventual contrato de compraventa sobre bienes raíces”.

Al enfrentar ambos signos se determina una estructura gramatical similar. Asimismo, desde el punto de vista gráfico ambos signos comprenden en su totalidad las letras A B C en el mismo orden, y aunque el diseño es diferente, el consumidor los puede relacionar con el mismo origen empresarial porque protegen servicios y un giro comercial del área inmobiliaria, que puede ocasionar riesgo de confusión y asociación empresarial .

Desde el punto de vista fonético al compartir elementos denominativos iguales se pronuncian de la misma manera que el signo inscrito, siendo el elemento denominativo el central de los signos cotejados, existiendo similitud entre ambos signos.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica, es importante considerar que las marcas cotejadas evocan la misma idea o sugieren al consumidor el mismo concepto, dado que comparten los mismos elementos denominativos y van dirigidos a un mismo mercado, por lo que el consumidor los puede relacionar con la misma idea, y se pueden confundir por asociación empresarial.

Tal y como se deriva del cotejo realizado, efectivamente los signos cotejados protegen servicios y un giro comercial relacionados incluso con el área inmobiliaria a la construcción y diseño y al área de compra y venta, por lo que están estrechamente relacionados y se ubican en los mismos canales del comercio, pudiendo provocarse riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

Debe tener presente la solicitante, que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento. Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente tal y como se refirió antes que los servicios a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los servicios del nombre comercial inscrito. Ahora bien, se advierte en lo que interesa que **la marca de servicios solicitada** pretende proteger: “*Servicios de arquitectura y*

*construcción de casas de bajo costo” y 42 “Servicios de arquitectura y construcción de casas de bajo costo.”. Y **el nombre comercial inscrito** “Un establecimiento que se dedica a la compra y venta de bienes inmuebles con el fin de realizar intermediación en el comercio. Se ocupa además de acercar a diferentes partes en un eventual contrato de compraventa sobre bienes raíces”.*

El hecho de que los listados por su orden protejan productos servicios y actividades que están relacionados y pertenezcan a un sector de venta del sector inmobiliario, vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa al compartir las letras **ABC**, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en posibilidad de confundir el origen empresarial de los mismos, de coexistir los signos.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito, en violación como es el caso que se conoce, del artículo 65 de la ley de rito, en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

Ahora bien, hay que recordar que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, el que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo lo expuesto, se advierte que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta en los hechos tenidos por probados, el solicitante indica expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado en clase 37 internacional son: *“Servicios de arquitectura y construcción de casas de bajo costo” y 42*

“*Servicios de arquitectura y construcción de casas de bajo costo*”, protección que sin lugar a dudas se encuentra relacionada con el tipo de servicios que protege y comercializa la empresa titular del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **CONSTRUCCIONES LAGUNAMAR S.A**, es con base en ello, que se determina que existe identidad no solo entre los signos, sino que además, en el ejercicio de su actividad mercantil, por ende, dirigida al mismo sector de los consumidores.

Del análisis realizado, se concluye que no lleva razón la apelante en cuanto a los extremos señalados, toda vez, que tal y como ha sido determinado el denominativo empleado contiene más semejanzas que diferencias respecto del nombre comercial inscrito, lo cual impide su coexistencia registral conforme lo dispone el artículo 24 inciso c), del Reglamento a la Ley de Marcas, razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

De conformidad con los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Rosa Bustillos Lemaire, en su condición de apoderada especial de la compañía **ABC, ARQUITECTURA DE BAJO COSTO S.A**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:51:21 horas del 21 de junio de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039 de 12 de octubre del 2002, y el artículo 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Rosa Bustillos Lemaire, en su condición de apoderada especial de la compañía **ABC, ARQUITECTURA DE BAJO COSTO S.A**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:51:21 horas del 21 de junio de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos denegando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. - **NOTIFÍQUESE.**

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55