

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2012-0465-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “BAZUCA.COM”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9968-2011)**

**BAZUCA.COM CHILE, S.A., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 1336-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BAZUCA.COM CHILE, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Reyes Lavalle 3340, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiún minutos y dos segundos del treinta de marzo de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de octubre de dos mil once, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, representando a la empresa **BAZUCA.COM CHILE, S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica, comercio y servicios del signo “**BAZUCA.COM**”, en la **clase 09** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “ *cintas de videos, cassetes, DVD, cartuchos y discos de videojuegos; máquinas, instrumentos y aparatos de grabación,*

*transmisión o reproducción de sonido o imágenes; dispositivo para la recepción y descodificación de señal de televisión analógica o digital (STB)”; en clase 35 para proteger y distinguir: “servicios de venta de productos de las clases 1 a la 34, por catálogo, venta a través de radio, revistas, televisión, correo, teléfono, internet y cualquier medio de transmisión de datos de toda clase de artículos”; en clase 38 para proteger y distinguir: “servicios de telecomunicaciones, comunicaciones, audio y video a través de internet; servicios de mensajes e imágenes asistidas por terminales de ordenador; servicios de internet y servicios de acceso a bases de datos remotas relacionadas con internet; comunicaciones radiofónicas y telegráficas; expedición y transmisión de mensajes en general; servicios de mensajería electrónica; difusión de programas hablados, radiados y televisados”; y en clase 41 para proteger y distinguir: “servicios de arriendo de grabaciones de video y sonido, cassetes, DVD, cintas, cartuchos de videojuegos y discos, máquinas e instrumentos para grabar”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con cuatro minutos y dos segundos del diez de octubre de dos mil once, le previno al solicitante indicar de manera expresa y taxativa, los productos que pretende vender en la clase 35, ya que no procede indicar venta de productos de las clases 1 a la 34, a efectos de poder realizar de manera correcta el estudio de fondo frente a otras marcas inscritas que se encuentren en las clases mencionadas.

**TERCERO.** Que el solicitante mediante escrito presentado el día 07 de noviembre de 2011, acatando la anterior prevención aclaró al Registro que la clase 35 debe leerse: *“servicios de venta de topo tipo de productos, en particular, libros, revistas, videos, video juegos, películas y música en formato CD y DVD, principalmente programas computacionales, comida y equipos electrónicos”.*

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las 10:12:54 horas del 11 de noviembre de

2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas la marca de fábrica “**BAZUCA**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **96323**, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A.**; y la marca de fábrica y comercio “**BAZOOKA**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **191122**, propiedad de la empresa **THE TOPPS COMPANY, INC.**

**QUINTO.** Que el solicitante mediante escrito presentado el día 15 de diciembre de 2011, contesta la anterior objeción señalando al Registro que atendiendo a lo manifestado en dicha objeción elimina la frase “*servicios de venta de todo tipo de productos*”, debiendo leerse la lista de servicios de la clase 35 de la siguiente manera: “*servicios de venta de libros, revistas, videos, video juegos, películas y música en formato CD y DVD, principalmente programas computacionales, comida y equipos electrónicos*”.

**SEXTO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con veintiún minutos y dos segundos del treinta de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: I.) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

**SÉTIMO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 17 abril de 2012, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **Bazuka.Com Chile, S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, expresando sus agravios.

**OCTAVO.** 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas: **1.-** La marca de fábrica “**BAZUKA**”, bajo el acta de registro número 96323, desde el 19 de agosto de 1996 y que se encuentra vigente hasta el 19 de agosto de 2016, para proteger y distinguir: “*insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematocidas y plaguicidas para uso agrícola*”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa Distribuidora Comercial Agrotico S.A. **2.-** La marca de fábrica y comercio “**BAZOOKA**”, bajo el acta de registro número 191122, desde el 05 de junio de 2009 y que se encuentra vigente hasta el 05 de junio de 2019, para proteger y distinguir: “*caramelos*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa The Topps Company, Inc. (Ver folios 12 y 13).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo estudio, en lo referente a la reducción de los productos y servicios hecha por el solicitante para evitar el riesgo de confusión con la marca inscrita, señala el Registro que dichas modificaciones no son suficientes ya que persiste el riesgo de asociación empresarial, toda vez que el signo pretendido es idéntico a nivel gráfico, fonético e ideológico al signo registrado, e incluye una

solicitud de protección para venta de comida en clase 35, cuya tutela incluye los caramelos, salvaguardados en clase 30 por la marca inscrita; por tal motivo subsiste el riesgo de asociación.

Igualmente el Registro hace ver el engaño que puede generarse en la presentación de servicios vía internet frente a la clase 09, ya que ésta pertenece a la clase de marca de fábrica y comercio y la cual identifica un bien material, el cual debe ser un producto acabado, por lo cual no puede generarse a través de internet; se evidencia el engaño y riesgo de confusión directo o indirecto bajo un acto de consumo del consumidor neófito, frente al signo “.com”.

Por su parte, el apelante indica que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, en lo que respecta a la modificación de servicios en la clase 35, se hizo atendiendo a lo sugerido por el Registro, cuando en su oportunidad indicó que la frase que presentaba confusión era “servicios de venta de todo tipo de productos”, y atendiendo a ello fue que se hizo la modificación, rechazando posteriormente la marca por cuanto se debió haber eliminado “comida”, lo cual de igual forma no tiene relación con “caramelos” que son productos diferentes. Señalando además que con respecto al ofrecimiento de productos en clase 09 por Internet, no comprenden el motivo del rechazo, por cuanto “cintas de videos, cassetes, DVD, cartuchos y discos de videojuegos; máquinas, instrumentos y aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; dispositivo para la recepción y decodificación de señal de televisión analógica o digital (STB), todos pueden ser ofrecidos y comercializados por Internet.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).”*

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

*“(...) El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.*

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto No. 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto No. 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto No. 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto No. 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto No. 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar la inclusión del elemento “.com” en un signo referido a los productos o servicios que pretende proteger y distinguir, en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de

analizarse como un planteamiento lógico-objetivo que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma expuesta, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo propuesto y los productos o servicios que pretende proteger y distinguir, ya que el procedimiento de registro de marcas se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere lo pedido, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

“(…) La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (…)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (…)” **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original.

En relación con la inscripción como marcas de los nombres de dominio, ya este Tribunal en su Voto No. 022-2006 de las diez horas treinta minutos del nueve de febrero de dos mil seis, se refirió indicando:

“(…) 4-) Por último, (…) “... *los nombres de dominio son las direcciones que permiten el acceso de las páginas en Internet (...)*” (Ver CHESSAL PALAU, Jorge. Los Nombres de Dominio en Internet. Aspectos Jurídicos en México, en <http://derin.uninet.edu/cgi-bin/derin/vertrabajo?id=41>), es decir que “(…) *la función que cumple el nombre de dominio en Internet [...] es identificar usuarios para un correcto proceso de comunicación y **no distinguirlos** (...)*” (BARDALES MENDOZA, Enrique. Conflicto entre los Nombres de Dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas, “AR: Revista de Derecho Informático”, N° 001-agosto de 1998, en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=115>. La negrita no es del original). Así, entonces, (...) los nombres de dominio (...) son direcciones que permiten el acceso a su página en Internet; pero el nombre de dominio (...), para ser registrado como marca debe superar el proceso de calificación que determine su aptitud para adquirir esa condición (...)” (itálicas y negritas del original).

Jurisprudencia reiterada más recientemente por medio del Voto No. 253-2012 de las catorce horas cinco minutos del primero de marzo del presente año. Así las cosas, analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño en el consumidor porque al incluir en su elemento denominativo el término “**.com**” hará creer al consumidor, en forma errónea, que se trata de servicios y productos que pueden obtenerse a través de internet, cuando esto no es real, dado que con ese elemento, se hace referencia directa a un nombre de dominio que, según se dijo en líneas anteriores, consiste en un medio de acceso a páginas de internet, de identificar a los usuarios para un correcto proceso de comunicación y no un signo que, por sí mismo pueda ser considerado como marca, con capacidad para de proteger y distinguir los productos y servicios que va a prestar la empresa solicitante, por lo que en su conjunto el signo aparece como un nombre de dominio y no como un signo distintivo marcario, lo que genera riesgo de confusión.

Por otra parte, en lo que respecta, al fundamento dado por el Registro en cuanto al rechazo del signo propuesto por violentar derechos de terceros, citando los incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas, comparte este Tribunal con el apelante que los productos y servicios que pretende proteger y distinguir el signo propuesto no se encuentran relacionados con los productos que protegen y distinguen los signos inscritos, por lo que dicho fundamento carece de validez para el caso que nos ocupa.

Si vale señalar, que este Tribunal comparte el criterio del Órgano a quo en la resolución venida en alzada, con respecto a que resulta claro que el signo propuesto al incluir el elemento “.com” es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por ser engañosa sobre la naturaleza de su objeto de protección. Por ello lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada, que rechazó el registro solicitado.

**QUINTO. 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, No. 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BAZUCA.COM CHILE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiún minutos y dos segundos del treinta de marzo de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el registro



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

como marca del signo “**BAZUCA.COM**”. 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 Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**