



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0477-TRA-PI

Oposición a solicitud de nombre comercial: “BAC&ASOCIADOS LIDERES EN ESTRATEGIA EMPRESARIAL (DISEÑO)”

BRENES ARTAVIA CONSULTORES & ASOCIADOS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4023-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 191-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por los Licenciados **Ricardo Vargas Valverde**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-653-276 y **Ricardo Vargas Hidalgo**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 2-225-032, en su condición de apoderados especiales de la empresa **BRENES ARTAVIA CONSULTORES & ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-154888, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, cuarenta tres segundos del seis de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de diciembre de 2009, el Licenciado Ricardo Vargas Valverde, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial ***“bac&asociados Líderes es estrategia empresarial (DISEÑO)”***, para proteger y distinguir ***“un establecimiento comercial dedicado a la asesoría, consultoría y análisis empresarial local e internacional. Ubicado en Escazú, Torre Meridiano, Tercer Piso. San José”***



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley los días 11, 12 y 13 de octubre de 2010, mediante escrito presentado el 07 de diciembre de 2010, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación del Banco BAC San José, S. A. presentó oposición a la solicitud indicada.

TERCERO. Que previo a dar traslado al solicitante de la oposición interpuesta, mediante resolución de las 09:45:12 horas, del 22 de diciembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial dicta prevención al opositor, la cual le es notificada el día 20 de enero de 2011.

CUARTO. Que mediante escrito presentado el 01 de febrero de 2011, la empresa opositora contesta la prevención relacionada y aporta la documentación solicitada por el Registro.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las 7:58:06 del 02 de febrero de 2011 y que le fuera notificada a la opositora el 17 de febrero de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial ordena el archivo de la oposición presentada por BANCO BAC SAN JOSÉ y acoge el nombre comercial propuesto.

SEXTO. Que mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2011, la empresa opositora presenta recursos de revocatoria con apelación subsidiaria, en contra la resolución indicada en el resultando anterior, la cual es revocada por el Registro de la Propiedad Industrial según resolución de las 14:07:11 del 07 de marzo de 2011.

SÉTIMO. Que mediante resolución de las once horas, quince minutos, cuarenta y tres segundos del seis de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar con lugar la oposición presentada, denegando el registro solicitado.

OCTAVO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, los Licenciados Vargas Valverde y Vargas Hidalgo, en representación de la empresa solicitante,



interpusieron ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

NOVENO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el hecho que con tal carácter tuvo el Registro a quo, únicamente agrega que el mismo se fundamenta a folios 80 a 82 del expediente.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de las marcas en pugna concluye que entre la inscrita y la propuesta existe similitud gráfica, fonética e ideológica, al punto de que el signo “**BAC**” inscrito bajo Registro No. 194958 está contenido en “*bac&asociados Líderes en estrategia empresarial (Diseño)*”, ya que los demás términos contenidos en este último son genéricos y por ello no deben ser considerados al realizar el cotejo. Aunado a lo anterior, el signo inscrito protege en Clase 35 productos similares a los ofrecidos por el nombre



comercial solicitado y por ello no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente refiere en sus agravios que la apelación presentada por Banco BAC San José, se hizo en forma extemporánea y que la resolución que allí se recurre, fue dictada en virtud que había sido rechazada la oposición, porque ese Banco no cumplió con una prevención, aunado a que esa oposición no es procedente porque no tiene un nombre comercial inscrito.

Reitera asimismo el recurrente, en escrito presentado ante este Tribunal el 04 de agosto de 2011, que el documento de apelación del Banco BAC San José, fue presentado extemporáneo y además, en el mismo no se indica a cuál resolución se refiere, siendo éste un requisito sine qua non y; sin embargo, el Registro lo recibe y para ello adivina cuál es la resolución recurrida. Agrega que no debe darse un trato diferente a ese Banco, que su representada es una sociedad con más tiempo de existencia y no menos importante. Asimismo, a pesar de que la oponente tiene varias marcas inscritas, no tiene ningún nombre comercial y por ello debe aceptarse el de la solicitante.

CUARTO. SOBRE LOS MOTIVOS DE LA APELACIÓN. Dentro de sus agravios el recurrente alega que la apelación presentada por el Banco BAC San José, S.A., fue extemporánea. Deduce esta Autoridad que el apelante se refiere al recurso presentado por ese Banco, en contra de la resolución de las 7:58:06 horas, del 02 de febrero de 2011, relacionada en el Resultando Quinto anterior, en que inicialmente se deniega la oposición.

No obstante, del estudio del expediente venido en Alzada, verifica este Tribunal que esa resolución fue notificada a la opositora el 17 de febrero de 2011 y ésta interpuso el recurso de revocatoria el día 21 de febrero de 2011, es decir, dentro del término de ley, y por ello, la propia Autoridad Registral revoca la resolución recurrida (del 02 de febrero de 2011) y posteriormente dicta la resolución que da fin al procedimiento, el 06 de abril de 2011, acogiendo la oposición interpuesta por el Banco BAC San José.



Asimismo, indica la representación de Brenes Artavia Consultores & Asociados S. A., que esa resolución; en este punto vuelve a suponer este Tribunal que se refiere a la resolución del 02 de febrero de 2011, se dictó en virtud de que la empresa opositora no contestó la prevención referida en el resultando tercero, sea, la dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:12 horas del 22 de diciembre de 2010.

Sin embargo, consta a folio 26 vuelto que la misma fue notificada el día 20 de enero de 2011 y en ella se le brindó un término de 15 día hábiles, de lo cual resulta claro que la empresa opositora sí contestó en tiempo dicha prevención, por cuanto (según consta a folio 30) en escrito presentado el 01 de febrero de 2011, el Licenciado Aaron Montero Sequeira aporta lo solicitado por el Registro a quo.

En relación con ese mismo recurso presentado por el Banco BAC San José, afirma el representante de la empresa solicitante y ahora recurrente, que en el mismo se omitió un requisito sine qua non, sea, indicar cuál es la resolución recurrida. Asegura que, no obstante dicha omisión, el Registro “adivina” a cuál resolución se refiere y le da curso. En este sentido, agrega que no debe darse un trato diferente a ese Banco por ser muy fuerte, ya que su representada es una sociedad con más tiempo de existencia y no menos importante.

Dichas afirmaciones, llaman poderosamente la atención de esta Autoridad de Alzada, por cuanto, en el caso del recurso presentado por la empresa solicitante Brenes Artavia Consultores y Asociados, S. A., en contra de la resolución final que nos ocupa, en sus escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial 03 de mayo de 2011 (visible a folio 79), el 27 de mayo de 2011 (visible a folio 84), y ante este Tribunal el 04 de agosto de 2011 (visible a folio 122), omite relacionar cuál es la resolución apelada y con ello obliga a este Órgano de Alzada a “adivinar” la resolución objeto del recurso.

Por ello, advierte este Tribunal que, para ambas partes tanto la Autoridad Registral como esta



Autoridad de Alzada, hemos actuado de conformidad con los principios de celeridad y economía procesal, por cuanto, de los autos que constan en el expediente y del curso lógico del procedimiento resulta claro en cada caso cuál es la resolución apelada. Dado lo cual también resulta infundado su alegato en este sentido.

Por último, afirma el recurrente que la oposición no es procedente porque el Banco BAC San José, S. A., a pesar de tener varias marcas inscritas no ha registrado ningún nombre comercial y por ello debe aceptarse el que solicita su representada.

En relación con este alegato, no debe olvidar la empresa apelante que dentro de la normativa aplicable a los nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: *“Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”* Dicha norma reglamentaria, en relación con lo dispuesto en los artículos 8 inciso a) y 68 de la Ley de Marcas, obligan a la Autoridad Registral a que, para el registro, modificación o anulación de nombres comerciales sean observadas las mismas disposiciones legales aplicables a las marcas, impidiendo el registro de aquellos nombres comerciales que puedan causar confusión en el consumidor, por resultar similares a otros signos marcarios inscritos a favor de un tercero.

Dicho lo anterior, es evidente que en el nombre comercial solicitado, el término preponderante de su elemento denominativo es **“BAC”**, que es idéntico a la marca inscrita a favor del Banco BAC San José, S. A. Se advierte además, que los demás elementos que lo conforman resultan genéricos, y por ello no deben ser considerados al confrontarlo con otros signos similares. Aunado a esto, los servicios que brindaría el establecimiento a proteger son susceptibles de ser relacionados con los que distingue la marca inscrita, y ello provocaría que el consumidor medio haga esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del



mismo origen empresarial. Eso es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, *“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)”*, y por ello, por disposición legal la Administración Registral está obligada a proteger a la marca inscrita, como sucede con la que se analiza, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. Por todas las anteriores consideraciones, no resultan de recibo los alegatos del apelante, siendo entonces imposible para esta Autoridad conceder el registro solicitado bajo este expediente.

Dada esta situación es claro que, el caso bajo análisis se enmarca dentro de los supuestos previstos en la normativa citada, y por ello, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, el nombre comercial propuesto carece de elementos diferenciadores suficientes que permitan su coexistencia con la marca inscrita. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por los **Licenciados Ricardo Vargas Valverde y Ricardo Vargas Hidalgo**, en representación de la empresa **Brenes Artavia Consultores & Asociados, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, quince minutos, cuarenta y tres segundos, del seis de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por los **Licenciados Ricardo Vargas Valverde y Ricardo Vargas Hidalgo**, en representación de la empresa **Brenes Artavia Consultores & Asociados, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, quince minutos, cuarenta y tres segundos, del seis de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del nombre comercial “***bac&asociados Líderes en estrategia empresarial***”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33