



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1176-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio: “BBVA BANCOMER (DISEÑO)”

BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7342-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 198-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en representación de la empresa **Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y un minutos, cincuenta y dos segundos, del ocho de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2006, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**BBVA BANCOMER (DISEÑO)**”, en **Clase 36** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de seguros, servicios de negocios financieros, monetarios e inmobiliarios.*”



SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas, treinta y un minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 17 de setiembre de dos mil nueve, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la representación indicada, planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**BBVA BANCOMER (DISEÑO)**”, bajo el Registro No. 137808, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA**, vigente desde el 06 de marzo de 2003 y hasta el 06 de marzo de 2013, para proteger y distinguir: “Servicios de seguros, servicios de negocios financieros, monetarios e inmobiliarios”, (v. folios 49 y 50). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**BANCOMER**”, bajo el Registro No. 63543, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO**



FINANCIERO BBVA, vigente desde el 20 de marzo de 1984 y hasta el 20 de marzo de 2014, para proteger y distinguir: “Servicios bancarios”, (v. folios 51 y 52). **3.-** Que a folios 16 a 21 del presente expediente se encuentra la carta de consentimiento otorgada por la empresa BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en calidad de titular de las marcas BBVA BANCOMER, inscritas en Costa Rica en las clases 9, 35, 36, 38 y 42, en donde acepta la utilización y registro de dicho signo marcario en esas mismas clases, por parte de la empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como único hecho útil para la resolución de este asunto, que tenga el carácter de no probado el siguiente: Que las empresas BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., se encuentren relacionadas dentro de un mismo grupo de interés económico.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que entre el signo solicitado y la marca inscrita “BBVA BANCOMER (Diseño)” bajo el Registro No. 137808 existe identidad gráfica y fonética, siendo además que ambas protegen exactamente los mismos servicios. Asimismo, existe similitud con la marca inscrita “BANCOMER” bajo el Registro No. 63543, y en ambos caso se puede inducir a error o confusión al público consumidor, por lo que el signo solicitado carece de la distintividad necesaria para su registro. En relación con la carta de consentimiento para el registro y uso de las marcas, el Registro indica que dicha figura no está prevista en nuestra normativa marcaria, por lo que nos encontramos ante marcas idénticas propiedad de dos titulares distintos y que protegen los mismos servicios, siendo que con dicho consentimiento se resuelve únicamente el conflicto entre los titulares de dichas marcas, pero no se resuelve el problema del riesgo de confusión para el consumidor, que podría



asumir que se trata de un mismo origen empresarial, por lo que las causales de irregistrabilidad del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos persisten.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente van dirigidos a señalar básicamente que ha sido aportado un nuevo documento de consentimiento que cumple las formalidades del caso, mediante el cual la titular de las marcas inscritas otorga su consentimiento para en el uso y registro del signo solicitado por Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria S.A. dentro del expediente No. 2006-7342.

A lo anterior, la recurrente en escrito presentado ante este Tribunal el 26 de enero de 2010, agrega que de la carta de consentimiento otorgada por la titular de los signos inscritos y del nombre de ambas empresas se concluye que las mismas forman parte de un mismo grupo económico y que por *“diversos fines solicitan la inscripción de sus distintivos a nombre de cualquiera de las subsidiarias”* por lo que solicita a esta Autoridad revocar la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una



misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Si observamos el signo propuesto, denominativamente es idéntico al inscrito bajo el registro 137808, y casi idéntico al inscrito según registro 63543, pues la única diferencia entre ellos consiste en las siglas “BBVA” presentes en el solicitado. Nótese además que los tres signos protegen precisamente los mismos servicios, sea servicios bancarios, de seguros, de negocios financieros, monetarios e inmobiliarios.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

En cuanto a la Carta de Consentimiento, esgrimida como fundamento del presente recurso, al alegar el recurrente que el titular del signo inscrito BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada por BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A., este Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de ellas el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor:



“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto alimenticio, sea para la marca solicitada “harinas y preparaciones hechas con harinas” y para la marca inscrita “productos farináceos en general”. / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (..), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley



*de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito./ Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor./ Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo, que los servicios que protegen las marcas contrapuestas son idénticas, debe necesariamente rechazarse la solicitud propuesta...”*



Por eso, el criterio de esta Autoridad de Alzada, es que lleva razón el Registro ad quo al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe identidad y además los servicios que se ofrecen podrán ser fácilmente confundidos pues el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos corresponden a una u otra empresa.

Como último argumento de la apelación el recurrente afirma que ambas compañías pertenecen a un mismo grupo de interés económico, sin embargo, su dicho no ha sido demostrado en autos, a lo sumo, de la carta de consentimiento se evidencia alguna relación comercial entre las mismas, por lo cual debe este Tribunal considerar que corresponden a dos empresas diferentes. Dicho consentimiento revela alguna suerte de “arreglo” entre las empresas interesadas, que hace a la titular de las marcas inscritas considerar que su derecho no es afectado por el signo solicitado, sin embargo los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los servicios que va a adquirir se mantiene y es ése precisamente el que debe proteger en este caso la Autoridad Registral.

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a servicios iguales a los identificados con las marcas inscritas. Permitir la coexistencia de estos signos, quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y un minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se



confirma.

SEXTO. 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 la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y un minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33