

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1069-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)”

BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 12035-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0362-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del doce de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-729-432, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y cuatro minutos con veinte segundos del veintidós de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de diciembre de dos mil once, el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, con domicilio social en San José, Sabana Este, Edificio Inmobiliaria Condal ICCR, frente a la Federación Costarricense de Fútbol, solicitó el registro del nombre comercial **“BC BASIC**

CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)” para proteger y distinguir: *“Una empresa que brinda servicios de administración de proyectos, construcción, reparación e instalación.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas treinta y cuatro minutos con veinte segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...) Se declara con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la sociedad PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES B C Y ASOCIADOS, S.A, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)”, presentado por el apoderado de BACIC CONSTRUCCION COMPANY LIMITADA, la cual se deniega. (...).”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **BACIC CONSTRUCCION COMPANY LTDA**, interpuso para el día 04 de septiembre de 2012, recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, siete minutos con treinta y siete segundos del diecisiete de septiembre de dos mil doce, resolvió: *“(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).”*

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes registros:

1. **Marca de servicios:** “BC (DISEÑO)”, registro número **196515**, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES B C Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, inscrita desde el 19 de noviembre de 2009 y vigencia hasta el 19/11/2019, para proteger y distinguir: *“Servicios de construcción, reparación, instalación, remodelación de edificios, carreteras, puentes, presas, túneles, canales, tubería, obras hidráulica, casas de máquinas y líneas de transmisión. Servicios de inspección, supervisión y construcción de obra.”* (v. f. 37 y 38)
2. **Nombre comercial:** “BC (DISEÑO)”, registro número **195673**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES B C Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, inscrita desde el 27 de octubre de 2009, para proteger y distinguir: *“Servicios de construcción, diseño, reparación, instalación, remodelación de edificios, carreteras, puentes, presas, túneles, canales, tubería, obras hidráulica, casas de máquinas y líneas de transmisión. Servicios de gerencia, administración, inspección, supervisión, construcción de obra, ingeniería y arquitectura, auditorias, estudios, estimaciones, investigaciones e informes, elaboración de planos, ubicado en San José, Curridabat, de la Pops 25 metros al este.”* (v. f. 39 y 40)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, de la cual se



advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de inducir a error a los consumidores; dado que distingue el mismo tipo de servicios de construcción y en virtud de no contener la suficiente actitud distintiva que permita identificarlos e individualizarlos, afectando asimismo el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger, por lo que con ello se observa que la marca propuesta violenta el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que el nombre comercial solicitado por su representada es suficientemente distintivo para diferenciar los servicios que pretende proteger y el origen de estos, no existiendo riesgo de confusión ni de asociación empresarial con la marca “BC”, registro No. 196515. Que el signo solicitado por su representada es **BASIC CONSTRUCTION COMPANY**, y debe leerse de esa manera, por lo que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre los distintivos cotejados. Que las palabras utilizadas por su representada no son genéricas de uso común y por lo tanto el Registro debió hacer caso omiso de ello, ya que dicho análisis debió realizarse en relación a los productos o servicios a proteger.

Continúa diciendo la parte, que el signo de su representada es mixto, compuesto por tres palabras como por un diseño, siendo su parte denominativa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY**, y en la parte superior del diseño las letras **BC** que corresponde a las iniciales de dicha denominación; mientras que la marca “**BC**” registrada es gráfica, sea, compuesta únicamente por un diseño, por lo que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial entre dichos signos, y en razón de ello solicita se revoque la resolución venida en alzada y se declare sin lugar la oposición formulada por la empresa Proyectos y Construcciones BC y Asociados S.A, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción del nombre comercial “**BASIC CONSTRUCTION COMPANY BC (DISEÑO)**” .



CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros, debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, 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 la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a), b) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos 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 consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento 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. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial queda evidenciado, que la solicitud del nombre comercial “**BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)**” solicitado y las marcas inscritas “**BC (DISEÑO)**” visibles de folios 36 al 39, tal y como fue determinado por el Registro de instancia, contienen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo**, por cuanto de ellos desprende que poseen una estructura gramatical relativamente idéntica, dado que en ellas se incorporan en común las siglas “**BC**”, situación que induce no solo a que sean similares gramaticalmente, sino que además a nivel auditivo induzca a confusión, dado que al pronunciarse fonéticamente suenan de manera idéntica, en virtud de que los artes utilizados en ambos logos enfatizan las letras “**BC**” y es lo que el consumidor va a percibir e identificar de manera inmediata, por ende ideológicamente las va a relacionar dentro de la misma línea de servicios, que ofrece el signo inscrito, situación que va a producir a diferencia de lo que estima el recurrente, un impacto directo en el mercado, con respecto a la marca inscrita, máxime, que ambas pretenden la protección y comercialización de servicios relacionados con la misma actividad mercantil, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será inevitable.

Aunado a ello, teniendo presente que los signos contrapuestos son similares y que su objeto de protección es el mismo, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él *a quo* en la resolución venida en Alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos que permitan identificar e individualizar los servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por el otro. De tal forma que, para el caso bajo examen siendo que lo que se pretende registrar es un nombre comercial, se debe proceder con el rechazo conforme lo dispone el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés reza lo siguiente:

“Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

En este sentido, al igual que lo determinó el Registro y es criterio que avala este Órgano de alzada, al no permitir la coexistencia registral del nombre comercial solicitado **“BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)”**, al acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los servicios de una y otra empresa, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y cuatro minutos con veinte segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, la que en

este acto se confirma en todos sus extremos.

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 interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y cuatro minutos con veinte segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud del nombre comercial “**BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)**”. 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