



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0844-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de servicios: **BDO**

STICHTING BDO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-4926)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 385-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinte minutos del catorce de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **STICHTING BDO**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Los Países bajos, en contra de la resolución final de las 09:04:42 horas del 24 de setiembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el veintiséis de mayo del dos mil quince, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo





como marca de servicios en las siguientes clases:

En **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “servicios de contabilidad, servicios de contabilidad forense, incluyendo determinación de fraudes e investigación de fraudes, servicios de auditoría interna y externa, servicios de contabilidad (teneduría de libros), servicios de investigación de impuestos, servicios de preparación de declaración de impuestos, servicios administrativos y de consultoría relativos a los anteriores, consultorías relacionadas con servicios secretariales, servicios de investigaciones de negocios, servicios de investigaciones de negocios comerciales y de consultorías de negocios comerciales relacionadas con compañías insolventes, servicios de incorporación (registro) de compañías, servicios para suministrar información comercial e información de negocios comerciales, ya sea o no en líneas, servicios de análisis de costos y de consultorías relacionadas con las mismas, servicios para proporcionar administración temporal dentro de una organización, también denominado como administración interina, servicios de asistencia y de consultoría de administración de negocios, servicios de búsqueda (investigaciones) de mercado, de estudios de mercado y de análisis de mercado, servicios de consultoría en organización y administración de negocios, servicios de consultoría de administración comercial para empresas, servicios de consultoría en el campo de la eficiencia de negocios, servicios de consultoría en el campo de mercadeo, servicios de consultoría relacionadas con fusiones, adquisiciones (compras), franquicias, y de liquidaciones (quiebras) y de ventas de compañías, servicios de consultoría en el ámbito de la gestión del riesgo comercial y de la administración del proceso comercial, servicios de administración, de selección y de reclutamiento de personal, servicios de transferencia de personal, servicios de consultoría en el campo de personal, servicios de asesoramiento en despido de personal.”

En **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Servicios de valoraciones fiscales, servicios de consultoría relacionadas a asuntos fiscales, servicios de consultoría relacionadas a revisiones de cuentas de créditos y débitos, servicios actuariales y consultorías relacionadas con las mismas, servicios de investigaciones financieras y fiscales,



servicios de consultoría en el ámbito de inversiones, servicios de consultoría en el campo de subsidios, servicios de consultoría en el campo de financiamiento y préstamos (obtención), servicios de consultoría en el campo de asuntos financieros y de impuestos, servicios de consultoría en el campo de asuntos financieros y de impuestos, servicios de valoraciones de bienes raíces, servicios de administración de bienes raíces, servicios de consultoría en el campo de administración de seguros y de riesgos, servicios de planes de pensiones, servicios de administración de fondos de pensiones, servicios de cobros de deudas, servicios fiduciarios, servicios para ofrecer (ya sea o no en línea) información en el ámbito de seguros, de asuntos financieros y de asuntos fiscales.”

En **clase 45** de Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Servicios legales servicios de consultoría legales, servicios legales en relación con las incorporación (registro) de compañías, servicios de consultoría en el campo de derecho tributario, servicios de consultoría de notariado público, servicios de arbitraje y de mediación (intermediación), servicios de investigaciones jurídicas.”

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 09:04:42 horas del 24 de setiembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza parcialmente la inscripción de la marca de fábrica

BDO

y de comercio **BDO** en clase 36 de la Clasificación de Niza, por ser inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el trece de octubre del dos mil quince, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **STICHING BDO**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 09:14:52 horas del 27 de octubre del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.



CUARTO. 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1.- Marca de servicios bajo el registro número **242840**, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue “Banca de consumo, servicios de banca empresarial, servicios de corretaje de seguros, leasing operacional y financiero como negocio”, propiedad de la empresa **BDO UNIBANK, INC.** (Ver folios 71 y 72).



2.- Marca de servicios bajo el registro número **242838**, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue “Banca de consumo, servicios de banca empresarial, servicios de corretaje de seguros, leasing operacional y financiero como negocio”, propiedad de la empresa **BDO UNIBANK, INC.** (Ver folios 73 y 74).



3.- Marca de servicios bajo el registro número **242841**, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue “Banca de consumo, servicios de banca empresarial, servicios de corretaje de seguros, leasing operacional y financiero como negocio”, propiedad de la empresa **BDO UNIBANK, INC.** (Ver folios 75 y 76).

4.- Marca de servicios **BDO Unibank** bajo el registro número **242839**, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue “Banca de consumo, servicios de banca empresarial, servicios de corretaje de seguros, leasing operacional y financiero como negocio, propiedad de la empresa **BDO UNIBANK, INC** (Ver folios 77).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y de comercio **BDO** en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de que la misma transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que de coexistir la marca solicitada y las marcas inscritas en el mercado podría generar riesgo de confusión en el consumidor, con lo cual se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **STICHTING BDO**, dentro de sus agravios alega: **1.-** Las marcas por las cuales se rechaza su signo habían sido denegadas por el Tribunal Registral Administrativo, ver votos 706-2013, 707-2013, 708-2013 y 799-2013, por considerar que existía



confusión con la marca anterior de su representada **BDO (DISEÑO)** en la misma clase. **2.-** Luego en el año 2014 la misma empresa BANCO DE ORO UNIBANK suscribe un acuerdo de coexistencia con su representada STICHTING BDO en el cual reconoce la inscripción anterior del registro de la marca BDO registro 94485 y de las marcas denegadas en el 2014 por el Registro y por el Tribunal Registral Administrativo. **3.-** En ese acuerdo se reconocía que STICHTING BDO titular de la marca BDO inscrita en Costa Rica desde 1996 era la única y verdadera propietaria de esa marca. Su representada acordada que se inscribiera en Costa Rica las marcas señaladas siempre y cuando se comprometieron a no ejercer acciones legales en contra del uso y registros de sus respectivas marcas. **4.-** El Registro aplicó el acuerdo a favor de la empresa BANCO DE ORO a sabiendas de que el Tribunal Registral Administrativo ya se había pronunciado en contra de dichos registros en los votos. **5.-** Si el Registro está aceptando acuerdos de coexistencia debe hacerlo para ambos contratantes. **6.-** Se solicita se fracciones la marca para que continúe en las clases 35 y 45.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.



Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta lo anterior, y analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Por las razones que se expondrán.



BDO Unibank

Los signos inscritos

registro número **242840**,

BDO Remit

registro

BDO Banco De Oro

número **242838**,

registro número **242841** y **BDO Unibank**, registro

número **242839**, todos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y el signo

BDO

solicitado **BDO** son mixtos. En los conjuntos marcarios inscritos sobresale el elemento “**BDO**” el cual se acompaña por su orden de las palabras “**Unibank**”, que traducido al español significa “**banco único**”, “**Remit**” que traducido al español significa “**remitir**”, “**enviar**” y “**Bando De Oro**” es una expresión que refiere a una entidad que se dedica a una actividad financiera. Estos componentes mencionados corresponden a elementos genéricos de uso común que son inapropiables por parte de terceros, en este sentido no podrían proporcionar a tales signos la distintividad suficiente. Por su parte, el signo propuesto contiene dentro de su denominación uno de los elementos con que cuentan las marcas inscritas “**BDO**”, siendo este factor uno de los preponderantes en el signo registrado, hecho que hace que las marcas sean muy parecidas.

Partiendo de lo anterior, tenemos que, pese a que el signo solicitado contenga dentro de su propuesta otro elemento como el diseño de una línea horizontal y otra vertical de color negro, este no le agrega una distinción significativa para coexistir sin posibilidad de confusión con las inscritas, ya que el vocablo “**BDO**” se visualiza como el elemento sobresaliente de la denominación, palabra que resalta en los signos inscritos.

La semejanza apuntada desde el punto de vista **gráfico o visual**, podría inducir a los consumidores a creer que el signo propuesto consiste en una nueva presentación de la marca registrada o que exista conexión comercial entre la empresa que solicita el registro del signo



BDO

y la empresa titular de la marcas inscritas **BDO** lo que determina, que no es posible la coexistencia del signo propuesto en el mercado sin riesgo de conducir al público consumidor a confusión respecto de las inscritas..

Respecto al nivel **fonético o auditivo**, el signo propuesto es muy similar a los inscritos, en su pronunciación en cuanto al elemento distintivo **BDO**. Por lo que la vocalización de estos términos, que son los que sobresalen en los conjuntos marcarios, no permitirá en el uso de los signos un sonido diferenciador necesario para evitar la confusión. Más bien puede acontecer que la semejanza en el campo fonético induzca a riesgo de asociación entre los consumidores de los servicios de uno y otro signo.

Aunado a ello, tampoco podríamos obviar que, a nivel **ideológico o conceptual**, al contener los signos cotejados en común uno de sus componentes la palabra **BDO** transmiten una misma idea o concepto al consumidor.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva visual, auditiva y conceptual, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también y bajo un segundo escenario, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que con respecto a los servicios solicitados para el signo propuesto, específicamente en cuanto a la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folio 1 vuelto y 2, en la que se pretende proteger “Servicios de valoraciones fiscales, servicios de consultoría relacionadas a asuntos fiscales, **servicios de consultoría relacionadas a revisiones de cuentas de créditos y débitos**, servicios actuariales y consultorías relacionadas con las mismas, **servicios de investigaciones financieras** y fiscales, servicios de consultoría en el ámbito de inversiones, servicios de consultoría en el campo de subsidios, **servicios de consultoría en el campo de financiamiento y préstamos** (obtención), **servicios de consultoría**



en el campo de asuntos financieros y de impuestos, servicios de consultoría en el campo de asuntos financieros y de impuestos, **servicios de valoraciones de bienes raíces, servicios de administración de bienes raíces, servicios de consultoría en el campo de administración de seguros y de riesgos**, servicios de planes de pensiones, servicios de administración de fondos de pensiones, servicios de cobros de deudas, servicios fiduciarios, servicios para ofrecer (ya sea o no en línea) **información en el ámbito de seguros, de asuntos financieros** y de asuntos fiscales” siendo que estos servicios están contenidos en los signos inscritos, dado que estos protegen en clase 36 “Banca de consumo, servicios de banca empresarial, servicios de corretaje de seguros, leasing operacional y financiero como negocio”, donde los servicios marcados en negrita con respecto a los servicios que distinguen los signos inscritos son de una misma naturaleza en el sentido que van dirigidos a la actividad financiera y de seguros. Respecto a los demás servicios que aspira inscribir la marca solicitada (los que no están marcados en negrita) se relacionan con los servicios que amparan los signos inscritos, toda vez, que podrían ser ofrecidos a través de los distintivos ya registrados.

Así las cosas, la marca solicitada tiene por objeto individualizar unos servicios que están contenidos o bien están relacionados con los servicios que distinguen los signos inscritos. Lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionados impide la convivencia registral de éstos, a fin de evitar el riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas) y de asociación empresarial (Art. 8 inciso b. de la Ley de Marcas) en que pueda incurrir el consumidor.

Partiendo de los argumentos expuestos, se podría decir que los signos propiedad de la empresa **BDO UNIBANK INC**, se encuentran inscritos desde el 14 de abril del 2015 (Ver folios 71, 73, 74, 75 y 77), sea que los consumidores si manejan un grado de conocimientos de los servicios que ofrece dicha empresa, por lo que al ingresar un signo similar al tráfico mercantil, conforme a lo que establece el artículo 25 inciso f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, podría en este caso causar al titular de las marcas inscritas **BDO UNIBANK INC**, un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de la clientela creada por su uso. Por lo que



este Tribunal es del criterio, que la Administración registral debe velar a la luz del artículo 25 párrafo primero de la ley citada, en la protección de los signos registrados.

Los demás servicios que se pretenden proteger con la marca solicitada, en clases 35 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folios 1 vuelto y 2), tienen distinta naturaleza y finalidad que los servicios que distinguen las marcas registradas, por lo que como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada “una vez firme esta resolución, o bien solicitada la división de expediente, se puede continuar con el trámite respectivo. En consecuencia y tonando en consideración lo expuesto, este Tribunal concluye que se **confirma** la resolución recurrida, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **BDO (diseño)**, en clase 36 de la Clasificación de Niza.

Ahora bien, en cuanto a los agravios, el hecho de que el Registro de la Propiedad Industrial y el Tribunal Registral Administrativo en los votos número: 706-2013, 707-2013, 708-2013 y 799-2013, rechazara la inscripción de las marcas de la empresa **BDO UNIBANK INC.** No implica que ante una nueva solicitud no era posible otorgar las marcas, no consta que el Registro tuviera en cuenta el acuerdo de coexistencia marcaria en esa oportunidad.

De acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, no procede la inscripción del signo propuesto para la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por razones extrínsecas. Por lo que al no encontrarse elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **STICHTING BDO**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:04:42 horas del 24 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción

de la marca de servicios **BDO** en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.



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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **STICHTING BDO**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:04:42 horas del 24 de setiembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **BDO (diseño)** en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33