



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0825-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Nombre Comercial (Bildtek Diseño)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-7793)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 518-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del primero de julio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Rafael Enrique Cañas Coto**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número 1-787-671, con domicilio actual en Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Pórtico, Piso 3 (Oficinas Sfera Legal), Escazú, San José, **Apoderado Especial de BILDTEK, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas siete minutos seis segundos del veintitrés de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas veinticuatro minutos del 06 de setiembre de 2013, el abogado **Rafael Enrique Cañas Coto**, en la representación indicada solicitó la inscripción del nombre comercial  consistente en el signo distintivo de fantasía que se describe así: un cuadrado color azul y en su interior, centrado la palabra  en tipografía especial y en color blanco, que distinguirá un establecimiento comercial dedicado al diseño, producción y ensamblaje de estructuras de acero liviano utilizando la tecnología “Steel



Framing” que traducida al español significa Estructuras de Acero, para la construcción de edificaciones.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las diez horas un minuto del dieciocho de setiembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica objeciones de forma y fondo al gestionante para acceder al registro solicitado, las cuales son contestadas por el mismo en fecha primero de octubre del 2013

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas siete minutos seis segundos del veintitrés de octubre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**

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 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas los siguientes signos: VID-TEC como nombre comercial y VID-TEC como marca de servicios, cuyo titular es **VID-TEC, S.A.** (folios 6 al 11)



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que ese nombre comercial corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, ya que entre ellos existe similitud gráfica, fonética e ideológica; que comparten la misma naturaleza y destinados al mismo tipo de consumidor, al cual podría causársele confusión al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla.

Por su parte, el recurrente argumenta: Que el signo solicitado es suficientemente distintivo en relación con los registrados. Si bien es cierto tienen relación con la rama de la construcción, esta última por su naturaleza es muy amplia e involucra una cantidad de productos y servicios. Además argumenta que existen registros de nombres comerciales y marcas relacionadas a esa actividad que son similares y han coexistido. Que las diferentes gráficas, fonéticas e ideológicas resultan evidentes entre los signos, por ejemplo sus diseños incluyen figuras, colores, tipografías y servicios diferentes. Por último, en virtud del principio de especialidad y al ser los servicios diferentes y no causar confusión se debe tramitar el registro del signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en las amplias explicaciones que otorgó al gestionante de **BILDTEK, S.A.**, Según la vasta normativa registral específicamente en materia marcaria, la negativa de plano acierta en primera instancia cuando al hacer las prevenciones iniciales de forma a folio 12 del expediente de marras, se verifica y luego certifica la existencia debidamente registrada de signos similares en el comercio diario.



El Cotejo Marcario incluido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, es la herramienta por excelencia para la calificación de diferencias y semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc. El Cotejo como herramienta resulta necesario para poder valorar las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo solicitado y los signos registrados. Estas semejanzas o similitudes como se quiera llamar fundamentan el riesgo de confusión frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo, nos muestra: “(...) el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...) Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...) así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; (...)” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

Sobre los efectos que se puedan producir ante confusión gráfica, fonética e ideológica este Tribunal ha puntualizado “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005,



voto 136-2005.

En el caso estudiado, a folio 26 del expediente se observa que se realizó el cotejo correspondiente, entre el nombre comercial solicitado  con los nombres comerciales inscritos VID-TEC y marca de servicios VID-TEC a favor del la titular VID-TEC S.A., en clases 37 de la *Clasificación Internacional de Niza “Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.”* Siendo sin lugar a dudas que todos estos productos están relacionados con la construcción.

Veamos entonces el cotejo correspondiente:

Signo solicitado	Nombre Comercial Registrado	Marca Registrada	Nombre Comercial Registrado
	VID-TEC		
Un establecimiento comercial dedicado al diseño, producción y ensamblaje de estructuras en acero liviano utilizando la tecnología “Stell Framing”, que traducida al español significa Estructuras de Acero, para la construcción de edificaciones	Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de aluminio, vidrio, espejos y fabricación de sistemas de ventanería como muebles de madera y metal; todo tipo de adornos. Transporte de maderas no percederas	Clase 37 Servicios de Construcción; reparación; servicios de instalación	Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización aluminio, vidrio, espejos y fabricación de sistemas de ventanearía como muebles de madera y metal; todo tipo de adornos. Transporte de maderas no percederas.

El gestionante en sus agravios se basa en que su signo goza de distintividad, pero como se observa supra, el cotejo general (*cotejo visual o gráfico, cotejo auditivo o fonético, y cotejo ideológico o conceptual*) llevan a un mismo camino, la visión en conjunto que hace el Registro donde se concluye que el tema de la construcción es amplísimo, y aunque el gestionante indique que su establecimiento se encargará de una actividad específica en la rama de la construcción, sea *“la producción y ensamblaje de estructuras en acero liviano utilizando la tecnología Steal freaming* (que traducida al español significa *estructuras de*



acero)”, la clase número 37 internacional de Niza viene a proteger productos de construcción. La amplitud de este término, hace que el consumidor medio así como el comerciante que desea distinguir sus productos o servicios, puedan confundirse y ello puede causar un perjuicio a cualquiera de estos. Incluso en este momento el apelante erra en su insistencia de que prevalezca la denominación de la marca sobre el derecho y libertad que tiene el consumidor de escoger, así como la naturaleza (que es la misma) de los giros comerciales; lo cual desde la óptica marcaria es violatorio del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que protege el derecho de “exclusiva” que tiene el titular de los signos inscritos.

Aún y cuando a simple vista las marcas gráficamente son diferentes, **BILDTEK** vrs. **VID-TEC**, la pronunciación así como la vocalización son muy similares y todas ellas para la protección de productos y/o establecimientos comerciales relacionados con la construcción, es factible la confusión al público consumidor. Nótese que entre BILDTEK y VID-TEC la similitud fonética radica en las letras V y B, y la K y C que al pronunciarse suenan igual, así como, la letra L no genera significante distintividad gráfica como fonética, ya que se pierde en el conjunto. Bajo ese contexto provoca que los signos choquen entre sí y por ende causen la confusión no solo en la identidad sino que también en la naturaleza, actividades, giro comercial y procedencia empresarial, transgrediendo los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas citada.

El argumento esgrimido por el apelante de una serie de diferencias tipográficas en folio 68, no es compartida por este Tribunal ya que estas no vienen a dar individualización y/o la diferenciación requerida del nombre comercial solicitado con los ya inscritos.

De lo anterior se puede concluir que entre las denominaciones propuesta e inscrita, existen similitudes que hacen que el solicitado debe denegarse. Sin embargo, ante signos similares el artículo 89 de la Ley de Marcas, deja a la Administración Registral, hacer también el



cotejo entre servicios y giros comerciales protegidos por los signos. Esto se llama ***principio de especialidad***, el que permite que ante signos iguales o similares pero que protegen servicios, productos o giros comerciales diferentes, el signo puede ser inscrito. Bajo esa premisa los nombres comerciales inscritos VID-TEC protegen un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de aluminio, vidrio, espejos y fabricación de sistemas de ventanería como muebles de madera y metal; todo tipo de adornos. Transporte de maderas no percederas”. La marca inscrita **VID-TEC** protege servicios de construcción; reparación; servicios de instalación”; mientras que el solicitado protege un establecimiento dedicado al diseño, producción y ensamblaje de estructuras en acero liviano utilizando la tecnología “Stell Framing”, que traducida al español significa Estructuras de Acero, para la construcción de edificaciones”.

Obsérvese que los signos solicitado y los inscritos buscan proteger servicios o giros comerciales relacionados con la “Construcción”, y este término al ser tan amplio incluye servicios de utilización de producción y ensamblaje de estructuras en acero liviano, por lo tanto, no hay individualización y diferenciación del nombre comercial solicitado con los signos inscritos, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión. Por ello el Registro válidamente indicó en su resolución que los signos inscritos protegen servicios y giros comerciales relacionados al giro comercial solicitado, ya que todos se encuentran ligados a la rama de las construcción; imposibilitando que puedan coexistir y concluyendo con seguridad, que la inscripción de la marca solicitada infringe los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas siete minutos seis segundos del veintitrés de octubre del dos mil trece, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Rafael Enrique Cañas Coto**, Apoderado Especial de la empresa **BILDTEK**,



S.A.

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 29 del Reglamento 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 el señor *Rafael Enrique Cañas Coto, Apoderado Especial de BILDTEK, S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas siete minutos seis segundos del veintitrés de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por parte del abogado *Rafael Enrique Cañas Coto, Apoderado Especial de BILDTEK, S.A* sobre la inscripción del nombre comercial . 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora