



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1020-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “BBG” (38)

BBG COMMUNICATIONS, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6953-2010)

Marcas y otros signos

VOTO No. 693-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del trece de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve, setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial de la empresa **BBG COMMUNICATIONS, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio 401 B, Street, Suite 1260 San Diego California 92101, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil diez, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de gestor de la empresa **BBG COMMUNICATIONS, INC**, solicitó la inscripción de la



marca “**BBG**”, para proteger y distinguir servicios de “telecomunicaciones, transmisión electrónica de voz y datos”, en la **Clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las trece horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiuno de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha treinta de noviembre de dos mil once, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la empresa **BBG COMMUNICATIONS, INC**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el recurso mencionado conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal en lista como tales los siguientes: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **BBG GLOBAL AG**, los siguientes signos: **1.-** El nombre comercial “**BBG GLOBAL AG (DISEÑO)**”, según Registro **No. 194923**, en Clase 49 Internacional para proteger y distinguir servicios de “*telecomunicaciones en hoteles, mediante la programación de números en las PBAX de esos establecimientos, así como en*



puntos turísticos importantes del país, en este último caso mediante teléfonos especialmente diseñados para dar exclusivamente este servicio de cobro revertido (con cargo a terceros y tarjetas de crédito), servicios de difusión de comunicaciones y telecomunicaciones en general”, vigente desde el 28 de setiembre de 2009. 2. La marca de servicios “BBG Global AG (Diseño)” según Registro No. 194418 en Clase 38 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir servicios de “telecomunicaciones en hoteles, mediante la programación de números en las PBAX de esos establecimientos, así como en puntos turísticos importantes del país, en este último caso mediante teléfonos especialmente diseñados para dar exclusivamente este servicio de cobro revertido (con cargo a terceros y tarjetas de crédito), servicios de difusión de comunicaciones y telecomunicaciones en general”, vigente desde el 11 de setiembre de 2009 hasta el 11 de setiembre de 2019, siendo, que se tiene como probado de conformidad con el numeral 307 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de la marca solicitada y los signos inscritos, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, comprobando que entre éstos distintivos hay una innegable similitud gráfica y fonética, así como la identidad de los servicios que pretender distinguir, a tal grado que puede causar riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, afectando su derecho elección, lo que impide el cumplimiento del fin propio de los signos marcarios y por ello deniega el registro solicitado.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o



el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de la empresa **BBG COMMUNICATIONS, INC**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Interpongo formal RECURSO DE APELACIÓN en contra de la resolución de las 13:43:53 del 21 de noviembre del 2011 emitida por este Registro en la cual se rechaza la inscripción de la solicitud presentada. Declaro que no lleva razón la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en declarar inadmisibile la marca BBG (...)*”, y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (Ver folio 54) para expresar agravios desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo que se comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que, en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra registrada la marca y el nombre comercial “**BBG GLOBAL AG**”, en clases 16 y 49 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número 194418,



y el registro número 194923, a nombre de la empresa **BBG GLOBAL AG**, éstos protegen los mismos servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, según se desprende de folio 1 del expediente y del Considerando de Hechos Probados 1 y 2, de la presente resolución, de esa manera, tenemos que, la empresa titular de los distintivos inscritos y la sociedad solicitante **BBG COMMUNICATIONS INC**, brindan el servicio de telecomunicaciones, de tal forma que al realizar el análisis debe considerarse que la denominación del distintivo solicitado “**BBG**” está contenida en los signos inscritos “**BBG GLOBAL AG**”, comparten la expresión “**BBG**”, que viene a constituirse en el elemento preponderante, de ahí, que a nivel *gráfico*, el signo pretendido resulta idéntico, *fonéticamente* se pronuncian de igual forma, y desde el punto de vista *ideológico* no tienen un significado concreto, por lo que no es procedente el cotejo desde el punto de vista conceptual.

Entonces, de lo recién expuesto se colige que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son idénticos, en el campo gráfico y fonético, así, como en cuanto a los servicios que protegen uno y otro signo, la marca y el nombre comercial “**BBG GLOBAL AG**” inscritos en clase 16 y 49, protegen y distinguen servicios de “*telecomunicaciones en hoteles, mediante la programación de números en las PBAX de esos establecimientos, así como en puntos turísticos importantes del país, en este último caso mediante teléfonos especialmente diseñados para dar exclusivamente este servicio de cobro revertido (con cargo a terceros y tarjetas de crédito), servicios de difusión de comunicaciones y telecomunicaciones en general*”, la marca solicitada “**BBG**” es para proteger y distinguir “*telecomunicaciones, transmisión electrónica de voz y datos*”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, como puede apreciarse ambos distintivos protegen servicios de una misma naturaleza “*telecomunicaciones*”, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto a los servicios, sino también de asociación empresarial, por tal motivo es criterio de este Tribunal que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, en virtud de lo dispuesto en el (**artículo 8, inciso a. y d. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento**); pueden ser asociados entre



sí de acuerdo a lo indicado en el (**artículo 8 inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento**); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial, según lo prescrito en el (**artículo 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas**) para el público consumidor.

QUINTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BBG COMMUNICATIONS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiuno de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**BBG**”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 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 el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BBG COMMUNICATIONS, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece



horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiuno de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**BBG**”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33