



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0774-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “BBVA BANCOMER” (DISEÑO)**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7338-06)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 757- 2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once.***

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su calidad de apoderada especial **BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Plaza de San Nicolás N°4-48005 Bilbao (Vizcaya), España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diez minutos y veintiséis segundos del veintinueve de Abril del dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el 10 de Agosto del 2006 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición señaladas, solicita la inscripción de la marca de fábrica **“BBVA BANCOMER” (DISEÑO)** en



clase 16 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: Publicaciones en general; folletos, catálogos; pegatinas; material publicitario de papel o cartón.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con diez minutos y veintiséis segundos del veintinueve de Abril del dos mil diez, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Mayo del 2010, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

**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, 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.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



“**BBVA BANCOMER**” (**DISEÑO**), bajo el registro número 137816, propiedad de la empresa **BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.,** para proteger y distinguir: Publicaciones en general; folletos, catálogos; pegatinas; material publicitario de papel o cartón, en clase 16 nomenclatura internacional. (Ver folio 12).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción planteada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, basándose en el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, por cuanto los productos de la marca inscrita se relacionan con los productos de la marca solicitada, y que los puntos de venta son los mismos, comprobándose que existe similitud entre ambas, lo que podría causar confusión en los consumidores toda vez que el elemento denominativo prevalece y además la pronunciación de dicha marca es idéntica, afectando de esta forma el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, transgrediendo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa recurrente argumenta básicamente que el criterio del Registro para rechazar la solicitud *“es incorrecto por cuanto su representada y BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, son empresas que forman parte de un mismo grupo económico, y por diversos fines y actuando dentro del principio de libertad de empresa, solicitan la inscripción de sus distintivos a nombre de cualquiera de sus subsidiarias, todo dentro de los lineamientos legales. Por lo*



*anterior, es que se elabora y presenta al expediente una carta de consentimiento, mediante la cual BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, consciente que mi representada inscrita [sic] el signo en referencia. Aclaro a su vez que el consentimiento resulta ser válido, ya que es de conocimiento general que las grandes organizaciones que operan en el comercio, tienen diversas empresas que actúan en su representación”.*

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Al observar las marcas contrapuestas y tomando como fundamento legal el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el contenido de la norma es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda o la asocie a un grupo empresarial. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**BBVA BANCOMER**” (DISEÑO), solicitado como mixto cuyo diseño consiste en un rectángulo pequeño con fondo azulado y las letras BBVA, además de la palabra Bancomer, con la marca inscrita “**BBVA BANCOMER**” (DISEÑO), que es exactamente igual, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta una igualdad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores.

Del estudio comparativo entre el signo solicitado y la marca inscrita, se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en algo grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que no existe diferencia alguna con la marca solicitada, lo que no permite que exista distintividad en cuanto a la marca pretendida.



Lo relativo al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es igual, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

Sobre el diseño que presenta el signo solicitado, considera este Tribunal que no representa un elemento diferenciador característico y eficaz que pueda evitar en alto grado la posibilidad de confusión que podría originar la coexistencia de ambas marcas, pues el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los productos y como se señaló en el caso concreto se presenta identidad, por lo que no lleva razón el recurrente en sus argumentaciones.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, sino que también un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan en cuanto a los productos que enlistan, ambas protegen exactamente los mismos productos: Publicaciones en general; folletos, catálogos; pegatinas; material publicitario de papel o cartón, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo.

Con respecto a lo alegado por la empresa apelante en la cual aduce a la existencia de una Carta de Consentimiento, debemos decir que si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral sobre la marca de fábrica y comercio **“BBVA BANCOMER” (DISEÑO)**, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, que ni siquiera está regulada normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a requerir de los productos de esas empresas y tampoco lleva a desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas sean



inscritas y 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.

Por lo anterior y siendo que tanto el signo inscrito como el solicitado son iguales, protegiendo a su vez productos iguales, no es posible para este Tribunal otorgar la protección solicitada, ya que ello generaría en los consumidores un riesgo de confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos. Por eso bien hizo el Registro en rechazar la solicitud pedida conforme con la normativa citada.

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

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación del **BANCO BILBAO VIZCAYA, ARTENTARIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diez minutos y veintiséis segundos del veintinueve de Abril del dos mil diez, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz, Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**