



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0219-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

BRENES Y ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-814)


VOTO 0760-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **RICARDO VARGAS VALVERDE**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0653-0276, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BRENES Y ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.**, cédula jurídica 3-101-154888, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:09 horas del 18 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero del 2016, el licenciado **VARGAS VALVERDE**, de calidades y condición citada,

presentó la solicitud de inscripción como marca de servicios del signo  para distinguir en clase 35: Servicios de consultoría a nivel internacional en diversas áreas de la administración de empresas, economía y gerencia.

SEGUNDO. Por resolución de prevención dictada a las 14:39:28 horas del 5 de febrero del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial indicó que la solicitud presentada resulta inadmisibles por contravenir las disposiciones del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de



Marcas, ya que existen registros previos que presentan semejanza gráfica, fonética e ideológica y protegen servicios similares.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:32:09 horas del 18 de marzo de 2016, resolvió: “[...] *Rechazar la marca solicitada para inscripción* [...]”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **RICARDO VARGAS VALVERDE**, de calidades y representación citada, interpuso el día 30 de marzo de 2016, en tiempo y forma el recurso de revocatoria y apelación en subsidio, rechazado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación expresó agravios en fecha 13 de junio de 2016, razón por la que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, dictada la presente resolución previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa Banco BAC San José S.A., varias marcas que contienen dentro de su conformación el término BAC [certificaciones visibles de folios 65 a 302].

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal carácter para la resolución del presente expediente.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existen inscritas en clase

35 las marcas: **BAC**, , , , **BAC SPECIAL**,

, , , , **BAC SUCURSAL**

DIGITAL, BAC VIRTUAL, BAC DIGITAL, Universidad para la Educación Financiera BAC, BAC RENTING, las que presentan similitud gráfica y fonética capaz de producir confusión y distinguen servicios iguales y relacionados con los servicios de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

Por su parte, el aquí apelante expresó como agravios los siguientes razonamientos: la marca solicitada y su diseño diferenciador no tiene similitud con las marcas inscritas indicadas por el Registro de Propiedad Industrial, además no tiene nombre comercial inscrito. La similitud ideológica es la que busca aprovecharse del error de las personas para en beneficio propio sacar provecho, esa maquinación no existe ya que la empresa solicitante cuenta con más de 30 años

de existencia y uso de la marca , sin afectar a ninguna otra empresa.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del Registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas, 20 y 24 del Reglamento a esa Ley, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante el Reglamento).



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) de dicho artículo, supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos y servicios puedan causar riesgo de confusión o **riesgo de asociación** al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** 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.

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, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas.

En cuanto al consumidor esta confusión puede darse porque no distinga fácilmente las marcas entre sí, o **porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas bajo cotejo son:

SOLICITADA



Servicios de consultoría a nivel internacional en diversas áreas de la administración de empresas, economía y gerencia.

REGISTRADAS



Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.



Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada

y las inscritas existen más semejanzas que diferencias, ya que el signo solicitado reproduce totalmente el elemento preponderante de los signos registrados, sea la denominación BAC; esta semejanza, aumenta la posibilidad de confusión en el consumidor. Desde el punto de vista



gráfico debe considerarse que el consumidor no examina visualmente con detalle los signos, el recuerdo de las marcas se basa en una impresión general y no en un recuerdo exacto, preciso, con detalles del conjunto marcario, por lo que en signos tan similares la posibilidad de confusión aumenta.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados, por lo anterior no se está violentando el análisis en conjunto de los signos, el consumidor gráficamente tiene un recuerdo imperfecto del signo por lo que la similitud en el término BAC es suficiente para inducir a confusión al consumidor.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento en común **BAC** es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma casi idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico el elemento preponderante BAC no da un concepto preciso, son unas siglas que pueden percibirse de forma diferente por el consumidor, por lo que en este aspecto no se presenta semejanza.

En resumen, no se requiere un examen exhaustivo de los signos para determinar que presentan más semejanzas que diferencias en el plano gráfico y fonético.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de



asociación o relación entre ellos. [...]”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

bac&asociados

Conforme se solicita, la marca **bac&asociados**, es para distinguir servicios de consultoría a nivel internacional en diversas áreas de la administración de empresas, economía y gerencia, servicios relacionados con el sector financiero, bancario al igual que las marcas registradas que distinguen servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

Como se observa, los servicios de la marca solicitada, se relacionan directamente con los servicios protegidos por las marcas registradas, todos están enfocados en el área de las finanzas, banca y administración y su operatividad en el mercado.

Por lo antes señalado y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 **RICARDO VARGAS VALVERDE**, en su condición



de apoderada especial de la empresa **BRENES Y ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:09 horas del 18 de marzo de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la

bac&asociados

solicitud de inscripción del signo solicitado . 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente 2016-0219-TRA-PI

Brenes y Artavia Consultores Asociados S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-814)

Marcas y otros signos

VOTO 0295-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil diecisiete.

Corrección de oficio del error material cometido en el voto 0760-2016, de las 09:00 horas del 29 de setiembre de 2016, dictado dentro del presente expediente.

Redacta la juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

ÚNICO. Vistas las firmas del voto 0760-2016 indicado, se denota que se consignó en forma errónea el nombre y apellidos de uno de los jueces, ya que se encuentra firmado por Jorge Enrique Alvarado Valverde, siendo lo correcto que lo firmara Rocío Cervantes Barrantes. En razón de lo anterior, con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “... *En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente los nombres de los jueces que votaron el presente expediente.



POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los nombres de los jueces que dictaron el voto 0760-2016 de las 09:00 horas del 29 de setiembre de 2016, para que se lean correctamente Norma Ureña Boza, Leonardo Villavicencio Cedeño, Ilse Mary Díaz Díaz, Rocío Cervantes Barrantes y Guadalupe Ortiz Mora, y no como erróneamente se consignó. **NOTIFIQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora