



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0066-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción marca de servicios: “BDO Banco de Oro (DISEÑO)”**

**BANCO DE ORO UNIBANK, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5505-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos]**

## ***VOTO N° 0799-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 4-155-803, apoderado especial de la empresa **BANCO DE ORO UNIBANK, INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos con veintinueve segundos del doce de noviembre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de junio de 2011, por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, de calidades indicadas, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **BANCO DE ORO UNIBANK, INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Filipina, con domicilio en BDO Corporate Center 7899 Makati Avenue Makati City 0726, Philippines, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“BDO Banco de Oro (DISEÑO)”** en **clase**



36 Internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios bancarios; servicios de banca electrónica ; banca en línea, banca telefónica; banca de inversiones, banca comercial; banca minoristas; banca privada; banca corporativa; banca internacional; banca institucional; servicios de gestión de fondos de efectivo; servicios de compensación de cheques; administración de pagos; servicios de tarjetas bancarias, servicios de tarjetas de crédito; servicios de cajas de seguridad; agencia de pago y cobro de deudas; servicios de consultoría financiera; organización y provisión de préstamos, hipotecas y garantías; préstamos hipotecarios; financiación de préstamos; servicios de crédito; servicios de cambio y transferencia de moneda; servicios de giros bancarios; servicios de transmisión de dinero, servicios de fondo en moneda extranjera; servicios de pensiones; servicios de gestión de fondos; servicios de fideicomiso; servicios de inversión; inversiones financieras; servicios de capital de inversión, provisión de asesoramiento para la inversión y protección financiera; servicios de gestión de inversión; servicio de corretaje de bolsa; servicios de seguros; servicios de corretaje de seguros; suministro de finanzas; servicios de financiación para la obtención de fondos; servicios de administración y valoración financiera; información financiera y servicios de asesoramiento relativos o relacionados con todos los servicios antes mencionados también a través de internet, en línea y servicios interactivos de computadoras; todos los servicios antes mencionados relacionados con las finanzas, seguros, corredores de bolsa, banca e inversión.”*  
(DISEÑO)

**BDO** Banco De Oro

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos con veintinueve segundos del doce de noviembre de dos mil doce, resolvió: *“(…) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor VICTOR VARGAS VALENZUELA, apoderado especial de SITCHTING BDO, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “BDO BANCO DE ORO (DISEÑO)”, presentado por el señor LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES, en su condición de apoderado*



*especial de BANCO DE ORO UNIBANK INC, la cual se deniega. (...).”*

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, Apoderado para la Propiedad Industrial de la empresa **BANCO DE ORO UNIBANK, INC**, interpuso para el día 03 de diciembre de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Mediante resolución dictada a las quince horas, dieciséis minutos con once segundos del veintiuno de diciembre de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(...): *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**SEXTO.** Que a la sustanciación 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 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 desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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 encuentra inscrita la siguiente marca:

- **Marca de servicios:** “**BDO (DISEÑO)**”, bajo el registro número **94485**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad



de la empresa **STICHTING BDO**, inscrita desde el 01 de febrero de 1996 con una vigencia al 01/02/2016. (v.f 252 y 253)

**Diseño:**

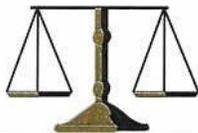


**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, tiene como hechos de tal carácter el siguiente:

**ÚNICO:** Que la empresa **BANCO DE ORO UNIBANK, INC.**, no ha logrado demostrar ante esta instancia administrativa el uso del signo marcario “**BDO UNIBANK (DISEÑO)**”, en Costa Rica.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción, en virtud de que el signo propuesto violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, razón por la cual debe acogerse la oposición planteada por la empresa **STICHTING BDO** y denegarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BDO BANCO DE ORO (DISEÑO)**” presentada por la empresa **BANCO DE ORO UNIBANK, INC**, dado que de coexistir ambas marcas en el mercado pueda generar riesgo de confusión en el consumidor medio, con lo cual se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que 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 **BANCO DE ORO UNIBANK, INC**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que la marca de “**BDO**” en clase 35 internacional, propiedad de la empresa **STICHTING BDO** no es una marca que haya sido declarada notoria en Costa Rica, asimismo dicha empresa no ha logrado demostrar la



notoriedad del signo conforme lo señala el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por otra parte, su representada procedió conforme lo indica el artículo 11 de la Ley, a limitar la lista de servicios, a los siguientes: **“SERVICIOS BANCARIOS Y ENVÍO DE REMESAS”**. Que conforme al cotejo marcario se aprecia que las marcas contrapuestas comparten las letras **“BDO”**, y a la marca solicitada se le agrega elementos adicionales como los colores y los términos **“Banco de Oro”**, el cual es el nombre del solicitante, y de especial relevancia, además el término BANCO es ampliamente conocido por los consumidores, todos esos elementos le confiere suficiente carga diferencial a los signos. Como se aprecia la similitud gráfica y fonética, se da únicamente en la partícula **“BDO”** pero el término que se le agrega le confiere novedad al conjunto y a nivel ideológico no se da, toda vez que desde el punto de vista conceptual la partícula **“BDO”** abreviatura del nombre del solicitante Banco de Oro, sea que tiene un significado particular, lo cual es diferente respecto de la marca inscrita.

Continua manifestando el recurrente que los servicios que distinguen ambas empresas son de diferente naturaleza, ya que los servicios de auditoría y contabilidad se encuentran directamente relacionados con la gestión y administración de los negocios comerciales y los servicios bancarios se encuentran relacionados con operaciones financieras y monetarias, por lo que de ello se desprende que su naturaleza es distinta. Por otra parte, tampoco podría considerarse que pueda existir una asociación empresarial, en virtud de que es una costumbre generalizada de las entidades financieras el utilizar las abreviaturas de sus nombres o parte de sus nombres en el mercadeo, y la promoción de sus productos y servicios, y de esa manera son conocidos por los consumidores de este tipo de servicios, la cual no aplica para los servicios de contabilidad y auditoría, por lo que el consumidor no podría considerar que se trata de empresas que se encuentren vinculadas, aunado a que los canales de distribución, puesto de venta y tipo de consumidor a que van destinados son diferentes, por lo que la posibilidad de asociación no existe.

Que la empresa oponente **STICHTING BDO**, es una compañía que presta servicios de



auditoría y contabilidad, y no es una empresa que haya prestado o preste servicios bancarios, ni en Costa Rica, como en ninguna otra parte del mundo. No obstante, su representada **BANCO DE ORO UNIBANK, INC**, es una entidad que presta la mayor variedad de servicios bancarios en Filipinas, y el más importante en su país, el cual cuenta con más de 740 sucursales, subsidiarias y oficinas de representación en Hong Kong, Macau, Alemania, Italia, Estados Unidos, Taiwán, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán, Qatar, Bahrain, Kuwait, México, Argentina y próximamente en Costa Rica, como se puede apreciar en la dirección de internet [www.bdo.ph](http://www.bdo.ph). Por las razones indicadas la parte recurrente solicita se declare con lugar el presente recurso y se revoque la resolución de alzada, y en consecuencia se declare sin lugar la oposición planteada por la empresa **STICHTING BDO**, contra la solicitud de su representada, y se acoja su registro.

Asimismo, el representante de la empresa **STICHTING BDO**, en su escrito de agravios indicó en términos generales que la resolución emitida por la Oficina de Marcas se ajusta en un todo, ya que la similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas cotejadas es innegable, asimismo los servicios propios de la clase 36 de la nomenclatura internacional, evidentemente afectan al usuario, por cuanto su representada tiene en su marca inscrita servicios idénticos a los que la marca solicitada desea distinguir, con el consecuente perjuicio para los usuarios, ya que se verían confundidos en el mercado en cuanto al verdadero titular de los servicios y acceder a su registración atenta contra lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Por las razones expuestas solicita se confirme la resolución de alzada, y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**BDO BANCO DE ORO (DISEÑO)**” presentada por la empresa **BANCO DE ORO UNIBANK, INC**.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No.7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en



relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario, la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría cabalmente su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión, respectivamente *al público consumidor, o de asociación a otros comerciantes*, que se puede producir por la similitud o semejanza entre los signos, pero también, por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. Bajo tal premisa, debe imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean iguales o similares y se pretenda para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario, debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los usuarios del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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); y dar una consideración mayor sobre las semejanzas y diferencias entre los signos en conflicto.



De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, que ese **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, y para ello debe proceder conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual indica los parámetros para la valoración del cotejo marcario.

Por lo que, del análisis realizado a los signos cotejados se desprende que a **nivel visual**, la marca de servicios solicitada “**BDO BANCO DE ORO (DISEÑO)**” en **clase 36** internacional, contiene una evidente similitud con el signo inscrito “**BDO (DISEÑO)**”, en **clase 35** internacional. Gramaticalmente pese a que el signo solicitado contemple en su propuesta otros elementos, no le proporciona la distintividad necesaria, ya que la palabra “**BDO**” se visualiza como el elemento sobresaliente de la denominación. Aunado a ello, el término empleado “**Banco de Oro**” con el cual se encuentra conformado son términos que corresponden a elementos genéricos de uso común que son inapropiables por parte de terceros, y en este sentido no podrían proporcionar al signo propuesto, la distintividad requerida para ser objeto de registración.

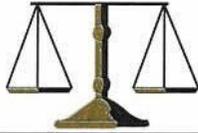
Respecto del **nivel auditivo**, obsérvese que si la mayor percepción de la propuesta se encuentra contenida en las palabras “**BDO**”, será lo primero que el consumidor medio perciba y por consiguiente identifique de esa manera el signo marcario en el mercado, y en consecuencia se encuentre en una situación de error o confusión con respecto al signo inscrito, ya que fonéticamente se escucharán de manera idéntica.

Aunado a ello, tampoco podríamos obviar que a **nivel ideológico**, al contener ambos signos la palabra “**BDO**” genera un riesgo al consumidor aunque tenga un significado específico, tal y como lo pretende hacer ver el recurrente.



Lo cierto es que el signo propiedad de la empresa **STICHTING BDO**, se encuentra inscrita desde el año de 1996, o sea, que los consumidores si manejan un grado de conocimiento con los servicios que ofrece dicha empresa, por lo que al ingresar un signo similar al tráfico mercantil, el consumidor podría asociarlas como si fuesen de un mismo origen empresarial, ya que en ambas, se pretende la protección de servicios similares y relacionados con la actividad económica, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Por otra parte, tal y como consta a folio 1 vuelto del expediente de marras, el solicitante solicita la **clase 36** internacional para proteger y distinguir; *“Servicios bancarios; servicios de banca electrónica; banca en línea, banca telefónica; banca de inversiones, banca comercial; banca minoristas; banca privada; banca corporativa; banca internacional; banca institucional; servicios de gestión de fondos de efectivo; servicios de compensación de cheques; administración de pagos; servicios de tarjetas bancarias, servicios de tarjetas de crédito; servicios de cajas de seguridad; agencia de pago y cobro de deudas; servicios de consultoría financiera; organización y provisión de préstamos, hipotecas y garantías; préstamos hipotecarios; financiación de préstamos; servicios de crédito; servicios de cambio y transferencia de moneda; servicios de giros bancarios; servicios de trasmisión de dinero, servicios de fondo en moneda extranjera; servicios de pensiones; servicios de gestión de fondos; servicios de fideicomiso; servicios de inversión ; inversiones financieras; servicios de capital de inversión, provisión de asesoramiento para la inversión y protección financiera; servicios de gestión de inversión; servicio de corretaje de bolsa; servicios de seguros; servicios de corretaje de seguros; suministro de finanzas; servicios de financiación para la obtención de fondos; servicios de administración y valoración financiera; información financiera y servicios de asesoramiento relativos o relacionados con todos los servicios antes mencionados también a través de internet, en línea y servicios interactivos de computadoras; todos los servicios antes mencionados relacionados con las finanzas, seguros, corredores de bolsa, banca e inversión.”* y el



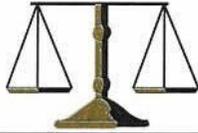
signo inscrito (v.f 182) protege en **clase 35** internacional: ***“Servicios de contabilidad y auditorías, asistencia y consultoría en la administración comercial, servicios de administración de empresas”***.

Es claro, de ello, que su ámbito de aplicación siempre se encuentra relacionado con el mismo tipo de servicios, por cuanto giran alrededor de la actividad financiera. Las auditorías son un servicio financiero para determinar la solidez de una empresa, y la administración empresarial es un servicio que implica este tipo de gestiones, por lo que el riesgo de error y confusión es inevitable. Ante ello, no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, por lo cual sus razonamientos en este sentido no pueden ser acogidos.

Es importante indicar por parte de este Órgano de alzada, que pese a que el recurrente a folio 243 del expediente de marras limita la lista de servicios del signo que desea proteger a; ***“Servicios Bancarios y envío de remesas”***, siempre persiste la actividad financiera, dado que se encuentran inmersos.

En este sentido, es de mérito traer a colación lo que al respecto establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero deben proteger productos o servicios disímiles, situación que como se ha indicado líneas arriba, no aplica al caso bajo examen, en virtud de que los servicios que la empresa recurrente solicita para ser protegidos con el signo pedido, se encuentra relacionados con el mismo giro u actividad financiera de los protegidos por el signo inscrito, por lo que sus manifestaciones respecto a este punto no pueden ser acogidas.

Por otro lado cabe advertir, que pese a que la parte indique que los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados son diferentes, esto no excluye



el riesgo de asociación empresarial entre la marca solicitada y la inscrita, dado que una vez inmersas en el mercado, la similitud entre los signos y los servicios que se ofrecen es muy fuerte, y es ahí donde el consumidor pueda relacionarlos como si tuviesen un mismo origen empresarial, por lo que de igual manera no podría obtener protección registral y procede su rechazo.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos de que su representada **BANCO DE ORO UNIBANK, INC**, es una entidad que presta la mayor variedad de servicios bancarios en Filipinas, y es la más importante en su país, y que cuenta con más de 740 sucursales, subsidiarias y oficinas de representación en Hong Kong, Macau, Alemania, Italia, Estados Unidos, Taiwán, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán, Qatar, Bahrain, Kuwait, México, Argentina y próximamente en Costa Rica, como se puede apreciar en la dirección de internet [www.bdo.ph](http://www.bdo.ph).

Bajo esos argumentos, y a efectos de tener un mejor panorama sobre el objeto en estudio, resulta importante traer a colación los principios de prelación y uso anterior que define la legislación marcaría.

Sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su espíritu de protección (ratio legis), la cual contempla tales principios, merece destacar que ambos se encuentran fundamentados en lo que disponen los artículos 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, que establece lo siguiente:

*“(…) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”* Por su parte el artículo 8, inciso c), ibidem, señala: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ... c) Si el*



*uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”*

En este mismo sentido, el autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, nos refiere respecto al tema, y que en lo de interés manifiesta:

*“(…) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. (...)”*  
*(Otamendi, 1999: pág. 142) (resaltado no corresponde al original)*

Este Tribunal mediante el Voto N° 132-2006 dictado a las quince horas treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis, indicó en su considerando quinto a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas:

*“(…) existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con*

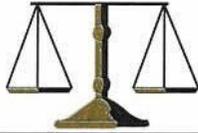


*anterioridad, la inscripción se anula... 2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.”*

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho, es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo. Ya en casos similares al de análisis, este Tribunal, por Votos N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, determinó claramente que el uso que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señalaba que:

*“(....) es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso (...),” citado por Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3<sup>era</sup> edición, 2008, pág. 315.*

Entonces, si bien lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de los principios que rigen al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, y de la integración de las normas que rigen al sistema marcario, puesto que el artículo 39 de la Ley de rito en su párrafo primero, indica claramente, que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado debe serlo en nuestro país, lo cual



clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso para obtener el derecho sobre el registro de una marca.

En esta misma línea de pensamiento, podemos citar lo que al respecto señala **Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210.**

*“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.”*

Para el caso bajo examen, se desprende que la empresa recurrente intenta hacer valer a su favor el uso que su representada ha realizado en Filipinas, así como en Hong Kong, Macau, Alemania, Italia, Estados Unidos, Taiwán, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán, Qatar, Bahrain, Kuwait, México, Argentina. Obsérvese, que de lo exteriorizado en los agravios del recurrente, lo que se demuestra es que el uso del signo propiedad de **BANCO DE ORO UNIBANK, INC**, ha sido realizado fuera de nuestras fronteras y no dentro del territorio costarricense, posición que ratifica al manifestar “**y próximamente en Costa Rica**”, sea, que todavía no se encuentra en este mercado, siendo que sus manifestaciones en cuanto al uso, no podrían ser consideradas para proporcionarle ejercer un mejor derecho.

Aunado a ello, el sitio web de internet [www.bdo.ph](http://www.bdo.ph) que ha sido señalado como medio de prueba para acreditar el uso del signo, carece por sí solo de la fuerza probatoria necesaria para demostrar lo peticionado. En este sentido, cabe destacar que el expediente de marras es omiso en cuanto a elementos probatorios por medio del cual se demuestre el uso del



signo dentro del territorio de Costa Rica, en virtud de que no basta con una simple manifestación, reiteramos debe ser demostrado de manera idónea, real y efectiva.

Lo mismo sucede respecto a la solicitud de la característica de notoriedad de una marca, ya que los elementos que se deben de aportar al expediente son los contenidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas citada. En este caso, la notoriedad no se entra a valorar porque no existen los elementos indicados en la normativa dicha, pero tampoco es procedente hacerlo porque se está ante una marca inscrita, la cual conforme al artículo 25 de la Ley de rito, debe ser protegida en su exclusividad.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente debe ser rechazada la solicitud de inscripción del signo marcario denominado **“BDO BANCO DE ORO (DISEÑO)”** en **clase 36** Internacional, presentado por **BANCO DE ORO UNIBANK, INC**, dado que el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito **“BDO (DISEÑO)”** propiedad de la empresa **STICHTING BDO**, razón por la cual lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **SITCHTING BDO** y confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la



empresa **SITCHTING BDO**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos con veintinueve segundos del doce de noviembre de dos mil doce, 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 BANCO DE ORO (DISEÑO)**” en **clase 36** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0066-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “BDO BANCO DE ORO (DISEÑO)”**

**BANCO DE ORO UNIBANK, INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5505-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 0051-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 0799-2013, dictado dentro del presente expediente.

### **CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Visto el error material que contiene el **Voto N° 0799-2013**, emitido por este Tribunal a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil trece, visible a folios doscientos ochenta y doscientos ochenta y uno, dentro del **CONSIDERANDO, CUARTO**, párrafo final, línea siete y ocho, dentro del cual se consignó equivocadamente **“declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa SITCHTING BDO”**, y del **POR TANTO**, en línea uno, dos y tres **“se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por**



el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa SITCHTING BDO”, por lo que con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo correcto **“Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado para propiedad intelectual de la sociedad BANCO DE ORO UNIBANK, INC.”**

#### **POR TANTO**

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material visible a folio doscientos ochenta y doscientos ochenta y uno del **CONSIDERANDO, CUARTO**, párrafo final, línea seis, siete y ocho, y del **POR TANTO**, en línea uno, dos y tres del expediente, del Voto N° 0799-2013, para que se lea correctamente como sigue: **“Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado para propiedad intelectual de la sociedad BANCO DE ORO UNIBANK, INC.”** En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*