

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0355-TRA-PI

Oposición a inscripción del nombre comercial: “bac&asociados ”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7276-09)

**BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA,
apelante**

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 876 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Valverde**, mayor, casado una vez, abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía organizada y existente bajo las leyes de la república de Costa Rica, domiciliada, en Sabana Oeste cincuenta metros al norte del Ministerio de Agricultura y Ganadería contra la resolución dictada a las doce horas, veintiocho minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto de dos mil nueve, el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, de calidades y condición antes indicada, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**bac & asociados**”, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la asesoría,

consultoría análisis empresarial. Ubicado en San José, Sabana Oeste del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 50 metros al norte, Costa Rica”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veinticinco, veintiocho y veintinueve de setiembre de dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento ochenta y siete, ciento ochenta y ocho y ciento chenta y nueve, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación del **BANCO BAC SAN JOSE S.A. (“BAC”)** de Costa Rica, presenta oposición contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **“bac & asociados”** presentada por la representación de **BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, fundamentándose en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas, veintiocho minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición por el señor **AARON MONTERO SEQUEIRA**, apoderado especial de **BANCO BAC SAN JOSE S.A. (“BAC”)**”, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **“bac&asociados”** (...) presentado por el señor **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, apoderado especial de **BRENES ARTAVIA CONSULTORES ASOCIADOS S.A. la cual se deniega (...)**”.*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de abril de dos mil diez, la representación de **BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, veinticuatro minutos, un segundo del treinta de abril del dos mil diez declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación

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 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados tiene el Registro en la resolución apelada, indicándose, que por su orden el hecho probado primero y segundo encuentra su sustento de folios 44 y 3, 148 al 150 y 341 al 343 del expediente. Se agrega como hecho probado el siguiente: **III.-** Que el solicitante del nombre comercial “**bac&asociados**”, lo usa en su papelería como “**BA Consultores & Asociados**, donde la letra “C”, se asocia directamente a la palabra “**Consultores**”, como consta al folio 97 del expediente.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial acoge la oposición presentada por la representación del **BANCO BAC SAN JOSE S.A. (“BAC”)**, y deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “**bac&asociados**” solicitado por la representación de **BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, por considerar, que gráfica y fonéticamente el signo pretendido no cumple con el requisito de distintividad para poder

coexistir registralmente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente en su escrito de apelación, indica, que debe rechazarse la oposición del BANCO DE SAN JOSE “BAC SAN JOSE”, por improcedente y extemporánea. Plantea las excepciones de falta de derecho, prescripción, caducidad y la genérica sine actione agit. Además, indica que lo más fácil para el Registro de Propiedad Industrial es rechazar al más pobre, que el fundamento técnico legal está errado y no se analizó la prueba, ni la temporalidad de la misma, que se fueron por lo más sencillo.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente venido en alzada este Tribunal tiene por acreditado: 1) Que la empresa solicitante del nombre comercial “**bac&asociados**” se distingue en el comercio con el nombre “**BA Consultores & Asociados**”, nombre cuyo elemento distintivo es “**BA**”, ya que los otros elementos son descriptivos y genéricos como lo son “**Consultores**” y “**Asociados**”, donde “**Consultores**” califica a “**BA**”, el elemento distintivo, la letra “**C**” debe leerse como formando parte de la palabra “**CONSULTORES**”, y no como una “**C**” agrupada al conjunto “**BA**”. 2) Que el signo solicitado es diferente al utilizado en el comercio que es “**BA Consultores & Asociados**”. (Ver folio 97). Bajo este cuadro fáctico se puede observar que el distintivo pretendido “**bac&asociados**” protegería y distinguiría un establecimiento comercial *dedicado a la asesoría y consultoría análisis empresarial*, que se ubicaría en San José, Sabana Oeste, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 50 metros, Costa Rica, y la marca de servicios inscrita “**BAC**”, entre otras clases, la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número 194958, protege y distingue *servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*. Además como quedó evidenciado, la solicitante no utiliza el nombre comercial en el comercio tal y como lo está pidiendo, conforme lo establece el artículo 64 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De lo expuesto se puede inferir que, entre el nombre comercial solicitado y la marca inscrita hay una evidente identidad gráfica y fonética en su aspecto denominativo, propiamente en su factor tópico sea “**BAC**”, que es el elemento que el consumidor va a retener con más fuerza por ser el que sobresale, y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro a la que se va a dedicar el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial pretendido y los servicios que identifica la marca inscrita. Con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, se denota en la marca solicitada la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración. Concluimos que, sendos signos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber: “**BAC**”, y asimismo su giro comercial se encuentra directamente relacionado con los servicios que presta el distintivo marcario inscrito, por lo que considera este Tribunal que el consumidor podría confundirse al asociar el giro comercial a desarrollar en el establecimiento comercial, con los servicios que identifica la marca inscrita a un mismo origen empresarial. Así las cosas, puede precisarse que el signo propuesto como nombre comercial “**bac & asociados**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya como se indicara anteriormente, un origen empresarial común, más aún porque el término “**BAC**” es utilizado en una familia de marcas distinguiendo los servicios de ese grupo bancario.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“(…) Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, en

cuanto a signos distintivos se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir para alcanzar la protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal considera procedente denegar el registro del nombre comercial presentado por la representación de **BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación a la marca inscrita “**BAC**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

QUINTO. Alega la sociedad recurrente, en su escrito de apelación, que lo más fácil para el Registro de la Propiedad Industrial es rechazar al más pobre, apreciación, que no comparte este Tribunal, toda vez, que la apelante debe tener presente, que el numeral 4 de la Ley General de la Administración Pública, establece que la actividad de los entes públicos deberá atender a principios fundamentales en relación a las competencias que están llamadas a ejercer, en el caso del Registro Nacional, específicamente, el Registro de la Propiedad Industrial, debe estar sometido al principio de legalidad, continuidad, eficiencia e igualdad en el trato, ello a efecto de satisfacer a los usuarios que requieran de los servicios que presta ese Registro.

Por otra parte, no lleva razón la apelante, cuando indica, que la oposición planteada por la empresa opositora y apelante debe rechazarse por improcedente y extemporánea, por cuanto,

de la documentación que consta en autos puede comprobarse que ésta fue presentada dentro del plazo que establece el numeral 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos, obsérvese, que la oposición fue presentada el 25 de noviembre de 2009, es decir, dentro del plazo de los dos meses posteriores a la primera publicación del primer edicto sea, 25 de setiembre 2009, según consta al folio 1 del expediente, por consiguiente, las excepciones de falta de derecho, prescripción, caducidad y la genérica sine actione agit, interpuestas no tienen fundamento alguno.

SEXTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**bac&asociados**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en su condición de apoderado especial administrativo de **BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintiocho minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez, la que en este acto debe confirmarse para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**bac&asociados**”, presentado por **BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 por el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en su condición de apoderado especial administrativo de **BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintiocho minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**bac&asociados**”, presentado por **BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.