



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0542-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “BH HOLDING (DISEÑO)” (49)

BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA. apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2012-1504)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 909-2012

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, mayor, casado una vez, abogado, con domicilio en Escazú, San José, República de Costa Rica, titular de la cédula de identidad número uno setecientos veintinueve-cuatrocientos treinta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION CAMPANY LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-quinientos cincuenta y dos mil trescientos diez, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio social en San José, Sabana Este, Edificio Inmobiliaria Condal ICCR, frente a la Federación Costarricense de Fútbol, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cuatro segundos del catorce de mayo de dos mil doce.

.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de febrero de dos mil doce, el señor **Jorge Guzmán Calzada**, de calidades y condición



dicha al inicio, solicitó la inscripción del nombre comercial “**BH BASIC HOLDING (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “una empresa de servicios que brinda servicios de venta de productos diversos, publicidad, gestión de negocios, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las catorce horas, quince minutos, cuatro segundos del catorce de mayo de dos mil doce, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintidós de mayo de dos mil doce, el Licenciado Jorge Guzmán Calzada, en representación de **BASIC CONSTRUCTION COMPANY**, interpuso recurso de apelación, y el Registro de la Propiedad Industria, mediante resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, cuatro segundos del catorce de mayo de dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por cual conoce este Tribunal.

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: **ÚNICO.** Que en el Registro de la



Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca servicios “**B & H**”, bajo el registro **150829**, perteneciente a **B & H Foto & Electronics Corp**, inscrita el 10 de enero de 2005, vigente hasta el 10 de enero de 2015, para proteger y distinguir, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de venta al detalle, venta por correo, por catálogo y por internet, de una línea completa de equipos y accesorios para fotografía, para video y para audio, de televisiones, de DVDs, de equipos electrónicos de entretenimientos en casa, de computadora, de equipo de iluminación, de (scopes) forma combinada que se refiere a instrumentos para la observación o la visualización y binoculares y de equipo electrónicos y de accesorios. (Ver folios 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la Inscripción del nombre comercial “**BH BASIC HOLDING (DISEÑO)**”, por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**B & H**”, y relación entre los servicios que protege la marca registrada con los servicios que ofrece el establecimiento comercial que pretende proteger el signo solicitado, por lo que al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo pretendido resulta inadmisibles por derechos de terceros.

Que la representación de la sociedad recurrente, inconforme con la resolución apelada, señala estar en desacuerdo con la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud que el nombre comercial solicitado es distintivo para diferenciar el establecimiento que protege y el origen de este, no existiendo riesgo de confusión ni de asociación con la marca de servicios B & H, clase 35, registro número 150829, no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre el nombre comercial y el signo inscrito B & H.

La normativa marcaría concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle



la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial “**BH BASIC HOLDING (DISEÑO)**”, que traducido al idioma español por la representación de la sociedad solicitante significa “tenencia básica”, el cual se enfrenta al signo inscrito “**B & H**”. El elemento que sobresale del nombre comercial solicitado lo constituye el término “**BH**”, ya que el diseño y las palabras “BASIC HOLDING”, con el que se acompaña no agrega diferenciación al nombre comercial, que sea relevante frente a la marca inscrita, resultando que la expresión “**B & H**” de la marca inscrita (Ver folio 11, que es certificación del signo inscrito), está contenida en el signo que se aspira inscribir. Así desde el punto de vista *gráfico*, el signo solicitado y el inscrito son términos ortográficos y visuales casi idénticos, En el caso del cotejo *fonético* ocurre lo mismo, en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, ya que tienen un sonido casi idéntico a la hora de pronunciarlas. *Ideológicamente*, ambos signos evocan una misma idea.

Bajo lo anterior, tenemos que, entre los signos enfrentados existe similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que genera riesgo de confusión, con el agravante, que los servicios que se van a comercializar en el establecimiento comercial que se pretende identificar con el nombre solicitado “**BH BASIC HOLDING (DISEÑO)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, según consta al folio 1 del expediente se relacionan con los servicios que ampara el distintivo inscrito “**B & H**”, en la misma clase, tal y como se desprende de folio 11 del expediente, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos, por lo que el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial denominado “**BH BASIC HOLDING (DISEÑO)**”, y adquirir los servicios que ofrece dicho establecimiento, podría asociar esos servicios que vende el local comercial con la marca inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos. Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que considera este Tribunal que los alegatos



expuestos por la sociedad recurrente en cuanto a que “(...) *Por lo tanto, el nombre comercial (...) solicitado por mi representada, analizado en su conjunto y globalmente, es suficientemente distintivo para diferenciarlo de la marca de Servicios B/H, sin que pueda provocar confusión al consumidor*”, no se acogen, ello, por cuanto tal y como se analizó anteriormente cuentan con más semejanzas que diferencias. Ambos son signos distintivos a utilizar en el comercio, y dado que del enfrentamiento de éstos, conforme lo establece el numeral 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es evidente su similitud gráfica, fonética e ideológica, y a nivel de los servicios, como se mencionó líneas atrás, estos se relacionan entre sí, por lo que esta Instancia comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

Lo anterior, determina que ambos signos no pueden coexistir dentro del comercio, por lo que no resulta susceptible la inscripción del nombre comercial solicitado “**HB BASIC HOLDING (DISEÑO)**”, siendo, que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cuatro segundos del catorce de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para denegar la inscripción del signo solicitado “**HB BASIC HOLDING (DISEÑO)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cuatro segundos del catorce de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para denegar la inscripción del signo solicitado “**HB BASIC HOLDING (DISEÑO)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22