



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0340-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE FÁBRICA Y SERVICIOS

Bambuda

TASO SPV, S. DE R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2917)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0155-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Irene Castillo Rincón, vecina de San José, cédula de identidad 1-01513-0376, en su condición de apoderada especial de la empresa **TASO SPV S. DE R.L.**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Ave. H, Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:26:42 horas del 5 de julio de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.


CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Castillo Rincón, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de

fábrica y servicios el signo , para distinguir en **clase 16:** papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación: fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta y en clase 43: servicios para la provisión de comestibles y bebidas; alojamiento temporal.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 10:26:42 del 5 de julio de 2024, denegó la inscripción para la **clase 43** porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al presentar identidad con la

marca registrada , que distingue servicios de la **clase 43**. No encontrando impedimento alguno para la coexistencia pacífica en la clase 16, por lo que acoge la marca parcialmente.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1. Existe diferencia en el cotejo ideológico de los signos, el solicitado es una palabra de fantasía, el Registrado significa BAMBU en portugués. El signo registrado evoca en la mente del



consumidor el término bambú el solicitado no evoca concepto alguno.

2. Desde el punto de vista gráfico el logotipo de cada signo permite diferenciarlos por parte del consumidor.
3. Fonéticamente el signo de su representada se diferencia de la marca registrada.
4. Las letras D y R tienen una pronunciación muy diferente entre ellas, lo que hace que la pronunciación de los signos sea completamente diferente y su expresión sonora impacte de forma diferente al auditor, por lo que no hay posibilidad de que se confundan al ser escuchados. Al momento de pronunciarse en su totalidad, el signo BAMBUDA (DISEÑO) provoca una distinción muy marcada con respecto al signo citado.
5. Una comparación en conjunto de los signos permite diferenciarlos por el consumidor, hecho que no realizó el registrador en el cotejo. Se debe tomar en cuenta para el cotejo el inciso a) del artículo 24 del Reglamento la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. análisis en conjunto.
6. Por el tipo de servicio que se presta (inciso d) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas), el consumidor no sería expuesto a estos signos al mismo tiempo, ya que ambos protegen servicios de hotel. Los hoteles estarán ubicados en diferentes lugares del territorio nacional, por lo que es más fácil de diferenciarlos. Si se tratara, por ejemplo, de productos que se exponen en un anaquel, uno al lado del otro, el consumidor



tendría más posibilidades de confundir los productos. Pero, como en este caso se trata de hoteles, hay que tomar esto en consideración a la hora de realizar el análisis, ya que este tipo de servicios es difícil de confundir.

Solicita revocar.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:

BAMBURA

, registro 301797, vigente hasta el 22 de diciembre de 2031, a nombre de SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE SALUD INTEGRAL, SASI S.A. para distinguir en clase 43: Hoteles, cabinas, cabañas, alojamientos, bed&beakfast, hostel, de hospedaje temporal.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por



considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.



b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;



- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado

Bambuda

Clase 16: papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación: fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para



artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta y en clase

Clase 43: servicios para la provisión de comestibles y bebidas; alojamiento temporal.

Marca inscrita

BAMBURA

Clase 43: Hoteles, cabinas, cabañas, alojamientos, bed&beakfast, hostel de hospedaje temporal.

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se observa que los signos coinciden en 6 de sus 7 letras lo que refleja mayores semejanzas que diferencias se configura el inciso c) del artículo 24 del Reglamento arriba citado: “Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;” La única diferencia es la letra “**d**” por la “**r**” entre los signos en conflicto, Bambuda vs Bambura.

Es por esta razón que la identidad gráfica es muy marcada lo que también provoca una vocalización similar y por ende identidad fonética.

En cuanto a lo ideológico, ambos signos despiertan en el consumidor la idea de algo relacionado con el bambú que es la parte inicial del signo y la que se pronuncia más fuerte.

Respecto a los productos y servicios, concuerda esta dependencia con el análisis realizado por el Registro ya que los productos de la clase



16 no conllevan riesgo de confusión para el consumidor, en cambio la clase 43 presta los mismos servicios de hospedaje que pueden provocar que el consumidor asocie a un mismo origen empresarial dichos servicios.

Ante tal semejanza y relación de servicios no es posible aplicar el principio de especialidad como lo quiere hacer ver la representación de la empresa apelante, y se debe dar protección a signos similares de marcas registradas que es un derecho derivado de su registro, como lo indica el artículo 25 de la ley de marcas.

Con base en el análisis realizado se deben rechazar los agravios expresados por el apelante; además, no lleva la razón al indicar que “por el tipo de servicio que se presta (inciso d) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas), el consumidor no sería expuesto a estos signos al mismo tiempo, ya que ambos protegen servicios de hotel”, al respecto se debe considerar que una de las formas más comunes de obtener información sobre servicios de hotelería y reserva, es a través de las redes sociales, en donde el consumidor se podría ver expuesto al mismo tiempo por ambos signos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 10:26:42 horas del 5 de julio de 2024, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO



Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Irene Castillo Rincón, en su condición de apoderada especial de la empresa TASO SPV S. DE R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:26:42 horas del 5 de julio de 2024, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES:

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55