



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0466-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Nombre Comercial (Bambú Eco-Urbano) diseño

Bambú Real, S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-2241)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0048-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del quince de enero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, soltera, abogada, con cédula de identidad número 1-1161-034, con domicilio en San José, **Apoderada** de la empresa **BAMBU REAL, SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las doce horas ocho minutos treinta y nueve segundos del dos de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cincuenta y seis minutos treinta y tres segundos del trece de marzo del 2014, la señora **Mónica María Farach Caldera**, mayor de edad, divorciada en segundas nupcias, empresaria, con cédula de identidad número 8-066-447, vecina de San José, Secretaria con facultades de Apoderada Generalísima sin Límite de Suma de **BAMBU REAL, S.A.**, solicitó la



inscripción del nombre comercial **BAMBÚ ECO-URBANO**, consistente en el diseño que se acompaña y se describe así: *Isotipo compuesto por un escudo de color azul (pantone 3272U) con una ilustración de unas hojas de Bambú como elemento orgánico en el centro, en color blanco. Logotipo con letras en mayúscula usa la tipografía Coventry Garden para la palabra BAMBÚ y Helvética Neue Light para ECO-URBANO, ambos en color gris (K:70%), alineadas al centro*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas ocho minutos treinta y nueve segundos del dos de junio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las quince horas treinta y dos minutos diecisiete segundos del diez de junio del dos mil catorce, la señora **Roxana Cordero Pereira**, representante de la gestionante presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por 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, 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. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita



el siguiente nombre comercial: cuyo titular es **NARET, S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-89926, e inscrita desde el 09 de setiembre del 2004. (folio 65).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, indica que es su criterio determinar la inadmisibilidad por causar confusión al público en relación al signo registrado, al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente argumenta que en el signo solicitado no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre el nombre comercial registrado y el solicitado, razón por la que no queda demostrado que este pueda causar confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios por tratarse de producto o servicio similares o



relacionados. Así se desprende tanto de la conceptualización del artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos como del artículo 65 de este mismo cuerpo normativo donde declara la inadmisibilidad del nombre comercial por la posibilidad de causar confusión:

Artículo 2°- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: [...] Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. [...]

Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

En este sentido, el numeral 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina la inadmisibilidad de los nombres comerciales, cuando no sean distintivos o cuando sean susceptibles de causar confusión. La función del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica, protegiendo los signos inscritos y verificando que los signos propuestos para su inscripción sean distintivos tanto desde el punto de vista intrínseco (artículo 7 de la Ley de Marcas) como extrínseco (artículo 8 de la Ley de Marcas). Con ello se busca proteger tanto al consumidor como al titular de una marca o signo distintivo ya registrado. Al efecto, el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que dice:



“[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios [...] de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...]”.

A efecto de cumplir con lo ordenado en el artículo citado procede realizar el cotejo marcario, tal y como lo define el artículo 24, incisos a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Este artículo ordena examinar las *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide. El inciso c) del artículo indicado dispone que este análisis debe darse más importancia a las similitudes sobre las diferencias entre ellos. Al respecto, el artículo mencionado indica expresamente:

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. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

Al respecto el Tribunal Registral Administrativo en su jurisprudencia ha indicado: “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...]”



Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

En lo que respecta al cotejo ideológico, la jurisprudencia ha indicado que el mismo: “[...] *se presenta cuando entre las dos marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares desde el punto de vista visual, ortográfico o auditivo* [...]” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 9:00 horas del 26 de julio del 2004, voto 075-2004. De esta forma estos elementos tienen un peso más descriptivo que distintivo de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

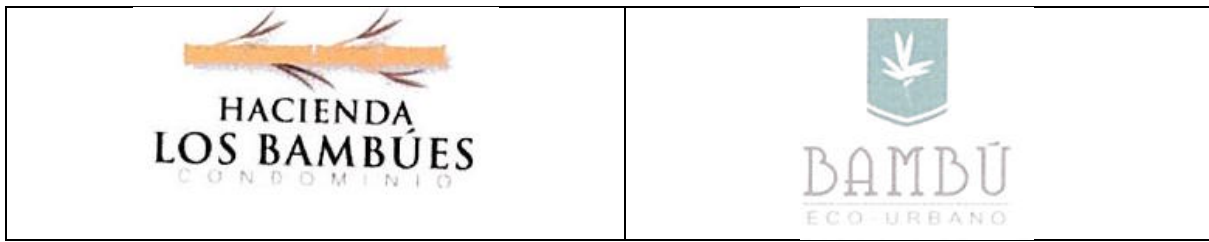
Las semejanzas entre los signos, cuando además coincide con una similitud o relación entre los productos o servicios que protegen, hacen presumir la existencia de un *riesgo de confusión* entre los signos cotejados, el cual sirve de base para objetar el registro del signo solicitado; esto con el fin de proteger, como se ha indicado, tanto a los titulares de los signos inscritos como a los consumidores.

El *riesgo de confusión* se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “[...] *que ambas denominaciones [...], contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.*” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.



En este caso corresponde realizar el cotejo entre el nombre comercial solicitado y

el nombre comercial inscrito  (folio 65). Los signos en cotejo son entonces los siguientes:



A la hora de hacer el cotejo, debe de tenerse en cuenta que el público consumidor normalmente percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a analizar, pues rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, es importante resaltar que a la hora de hacer el estudio, la parte denominativa es la más importante ya que es la que utiliza el consumidor para referirse a la empresa.

Al observar los signos en cotejo en su conjunto, resalta el elemento “bambú” en ambos, y se determina por ello que el elemento central de ambos signos es la palabra “bambú”. Las denominaciones únicamente difieren en el plural del término **BAMBÚ** frente a **BAMBÚES**, lo que no da una distinción suficiente entre ambos. Esto toda vez que los otros elementos tienen una función no tanto distintiva sino informativa o descriptiva de los proyectos a los que se refieren los nombres comerciales.



Así en el signo inscrito aparecen los términos “*Hacienda*” y “*Condominios*”. Estos términos son de carácter informativo, se refieren al tipo de proyecto urbanista, y por ello no son centrales en ese signo. Igualmente, en el signo solicitado, el término eco-urbano describe el tipo de complejo residencial, caracterizado por ser ecológico y urbano a la vez.

Al respecto, el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indica lo siguiente:

Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Atendiendo los agravios presentados por la apelante, es importante recalcar que los elementos descriptivos, tales como Hacienda, Condominios y Ecourbano, por ser de uso general para describir tipos de proyectos urbanísticos de carácter ecológico, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no son protegibles y no aportan distintividad al conjunto. En esta misma línea, elementos como la tipografía, color y elementos figurativos, gráficamente son diferentes, pero estos son elementos secundarios que no logran hacer una distinción suficiente entre los signos, ya que impera el aspecto conceptual central, ambos comparten el término BAMBÚ, por lo que ideológica, gráfica y fonéticamente, los signos, en su aspecto central, son similares.

Para determinar si hay riesgo de confusión entre signos, no basta constatar que los mismos sean similares. Se requiere además definir si los productos o servicios que protegen los signos en cotejo igualmente son similares o se relacionan. Al respecto, la actividad que pretende proteger el nombre comercial solicitado es [...] “*Un establecimiento comercial dedicado a complejo residencial y comercial en condominio [...], sin perjuicio de abrir sucursales en otros lugares*” y la del nombre comercial inscrito [...] *Un establecimiento dedicado a la*



construcción y comercialización de proyectos urbanísticos (condominio) [...]

De la comparación entre los servicios que ofrecen las empresas, se nota que los mismos están altamente relacionados uno del otro. El nombre comercial inscrito se refiere a una compañía que construye y comercializa **proyectos urbanísticos**, mientras que el solicitado se refiere a **un proyecto urbanístico específico**. De esta forma, se concluye que los servicios de ambas compañías se encuentran relacionados.

Dada la similitud entre signos y servicios, este Tribunal constata la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. Al analizar globalmente los signos, se determina un riesgo de que los consumidores lleguen a confundirse y realizar una asociación empresarial entre ambas compañías, pensando que se trata del mismo grupo que realiza condominios y los comercia, el cual se identifica alrededor del elemento distintivo **“BAMBÚ-BAMBÚES”**

En resumen, se concluye que existe similitud entre nombres comerciales cotejados, los cuales buscan proteger empresas en el ramo de desarrollos urbanísticos. Toda vez que la titular del nombre comercial inscrito se dedica a construir y comercializar proyectos urbanísticos, se determina que existe un riesgo de confusión que se da porque el consumidor podría pensar que hay relación entre las empresas identificadas alrededor del término bambú, es decir, hay un riesgo de confusión en procedencia empresarial. Esta circunstancia imposibilita que puedan coexistir ambos signos. Por ello, la inscripción del nombre comercial solicitado infringe los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es deber del Registro así como la de este Tribunal, proteger al consumidor y al titular del signo inscrito de este tipo de riesgos, razón por la cual, lo procedente es confirmar y rechazar el registro del signo solicitado.

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, 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 *sin lugar* el recurso de apelación presentado por ***Roxana Cordero Pereira, Apoderada*** de la empresa ***BAMBU REAL, S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas ocho minutos treinta y nueve segundos del dos de junio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se rechaza solicitud de inscripción interpuesta por parte de ***Mónica María Farach Caldera*** Apoderada Generalísima sin Límite de Suma de ***BAMBU REAL, S.A.***, sobre



BAMBU
ECO-URBANO

la inscripción del nombre comercial . 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Publicación de la solicitud de inscripción de marca

TG: Solicitud de inscripción de marca

TNR: 00.42.36