

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1068-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)”

BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 12034-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0361-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del doce de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-729-432, 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 once horas cincuenta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintidós de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de diciembre de dos mil once, el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, sociedad organizada y existente conforme

a las leyes de Costa Rica, con domicilio social en San José, Sabana Este, Edificio Inmobiliaria Condal ICCR, frente a la Federación Costarricense de Fútbol, solicitó el registro de la marca de servicios **“BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)”** en **clase 37** internacional, para proteger y distinguir: ***“Servicios de construcción, reparación e instalación.”***

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas cincuenta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(...) Se declara con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la sociedad PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES B C Y ASOCIADOS, S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)” en clase 37 internacional, presentado por el apoderado de BACIC CONSTRUCCION COMPANY LIMITADA, la cual se deniega. (...).”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **BACIC CONSTRUCCION COMPANY LTDA**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y seis minutos con ocho segundos del diecisiete de septiembre de dos mil doce, resolvió; ***“(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes registros:

1. **Marca de servicios:** “BC (DISEÑO)”, registro número **196515**, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES B C Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, inscrita desde el 19 de noviembre de 2009 y vigencia hasta el 19/11/2019, para proteger y distinguir: *“Servicios de construcción, reparación, instalación, remodelación de edificios, carreteras, puentes, presas, túneles, canales, tubería, obras hidráulica, casas de máquinas y líneas de transmisión. Servicios de inspección, supervisión y construcción de obra.”* (v. f. 37 y 38)
2. **Nombre comercial:** “BC (DISEÑO)”, registro número **195673**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES B C Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA**, inscrita desde el 27 de octubre de 2009, para proteger y distinguir: *“Servicios de construcción, diseño, reparación, instalación, remodelación de edificios, carreteras, puentes, presas, túneles, canales, tubería, obras hidráulica, casas de máquinas y líneas de transmisión. Servicios de gerencia, administración, inspección, supervisión, construcción de obra, ingeniería y arquitectura, auditorias, estudios, estimaciones, investigaciones e informes, elaboración de planos, ubicado en San José, Curridabat, de la Pops 25 metros al este.”* (v. f. 39 y 40)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al ser inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, de la cual se advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de inducir a error a los consumidores; dado que distingue el mismo tipo de servicios de construcción en virtud de no contener la suficiente actitud distintiva que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger, por lo que con ello se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que la marca solicitada por su representada es suficientemente distintiva para diferenciar los servicios que protege y el origen de estos, no existiendo riesgo de confusión ni de asociación empresarial con la marca BC, registro No. 196515. Que la marca solicitada por su representada es **BASIC CONSTRUCTION COMPANY**, y debe leerse de esa manera, por lo que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre las marcas cotejadas. Que las palabras utilizadas por su representada no son genéricas de uso común y por lo tanto el Registro debió hacer caso omiso de ello, ya que dicho análisis debió realizarse en relación a los productos o servicios a proteger. Además, alega la parte que el signo de su representada es mixto, compuesto por tres palabras como por un diseño, siendo su parte denominativa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY**, y en la parte superior del diseño las letras **BC** que corresponde a las iniciales de dicha denominación; mientras que la marca “**BC**” registrada es gráfica, sea, compuesta únicamente por un diseño, por lo que no existe riesgo

de confusión u asociación empresarial entre dichos signos, y en razón de ello solicita se revoque la resolución venida en alzada y se declare sin lugar la oposición formulada por la empresa Proyectos y Construcciones BC y Asociados S.A, y se continúe con el respectivo trámite de la solicitud de inscripción de la marca **“BASIC CONSTRUCTION COMPANY BC (DISEÑO)”** en **clase 37** internacional, de su representada .

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Es importante señalar, que para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptual, que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo anterior, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto que hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado líneas atrás, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma

procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Respecto a los agravios externados por el representante de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, este Tribunal estima, que no lleva razón el recurrente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial.

En este sentido, los signos contrapuestos **“BC (DISEÑO)”** y **“BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)”**, conforme al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros signos distintivos, contiene similitud a nivel gráfico, dado que al utilizar ambas las letras **“BC”** en su diseño, independientemente de que la denominación solicitada contenga las palabras **BASIC CONSTRUCTION COMPANY** lo cierto es que tal y como se desprende del arte utilizado en el denominativo las frases incorporadas no son la parte dominante del distintivo marcario, en virtud de que esta concentra su mayor fuerza en las letras **“BC”**, por lo que a nivel visual el consumidor medio los puede asociar como si fuesen del mismo origen empresarial.

Aunado a ello, al concentrar la denominación su mayor fuerza en las letras **“BC”** implica que a nivel fonético su pronunciación sea la misma. Asimismo, a nivel ideológico es claro que al proteger las marcas contrapuestas el mismo tipo de servicio (construcción), induce a

que el consumidor medio las relacione como si perteneciera al mismo origen empresarial inscrito.

En este sentido, al encontrarnos con denominaciones tan similares en el mercado el consumidor medio asumirá que se encuentra frente a un mismo servicio, lo cual como se ha indicado líneas arriba generaría un impacto directo respecto a los que ofrece la marca inscrita, dado que ambos signos pretende la protección del mismo tipo de servicios desarrollado en la clase 37 internacional, y en consecuencia el riesgo de confusión para los consumidores será potencialmente inevitable, pues tal y como se indicó líneas arriba no es posible otorgar su protección conforme lo señala el artículo 8 incisos a), d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por lo que los argumentos esgrimidos por el recurrente no son de recibo, tal y como fue determinado por el Registro, y es criterio que comparte este Órgano de alzada, y en razón de ello los argumentos dados por el oponente no podrían ser acogidos.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de 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 protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad en el tipo de servicio que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada y ambos se encuentran dirigidos a un mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de confusión es inevitable, del cual queda evidenciado que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe

riesgo de confusión u asociación empresarial, por lo que sus argumentaciones en este sentido no pueden ser acogidas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confirma 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 Orgánico y 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 interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y dos minutos con veinticuatro segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BC BASIC CONSTRUCTION COMPANY (DISEÑO)**” en **clase 37** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora