

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0025-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios: “Bco Lyon S.A (diseño)”**

**BCOLYON LATAM S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7767-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 686-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Eugenio Desanti Hurtado**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-412-1292, en su condición de apoderado especial de la empresa **BCOLYON LATAM S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos con cuarenta y nueve segundos del veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de setiembre de 2014, el Licenciado **Eugenio Desanti Hurtado**, en autos conocido, y en su condición de apoderado especial de la empresa **BCOLYON LATAM S.A.**, solicitó el registro de la marca de servicios: **“Bco Lyon S.A”**

**Diseño:**

BCO LYON S.A.



**En clase 36 internacional**, para proteger y distinguir: *“Operaciones financieras, monetarias y negocios inmobiliarios.”*

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las catorce horas, veintinueve minutos con cuarenta y nueve segundos del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ....”*

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la **BCOLYON LATAM S.A.**, interpuso el 04 de diciembre de 2014, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, diecinueve minutos con treinta y cinco segundos del nueve de diciembre de dos mil catorce, resolvió; *“... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ...”*, y mediante el auto de las diez horas, veintinueve minutos con veinticinco segundos del nueve de diciembre de dos mil catorce, dispuso: *“...Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.”*

**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 o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado, del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca:

➤ **Nombre Comercial:**



registro número **25375**, propiedad de la empresa **BANCO LYON S.A.**, inscrita desde el 24 de enero de 1962, para proteger y distinguir: *“actividades mercantiles de las sociedades en el negocio de Banco, exportación de café y actividades inherentes a los referidos negocios en su correspondencia documentación.”* (v.f 65)

**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 denegar la solicitud de inscripción de la marca “Bco Lyon S.A., (diseño)”, presentada por la empresa **BCOLYON LATAM S.A.**, al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito **BANCO LYON S.A.**, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlo e individualizarlo con respecto a la marca registrada, afectando así el derecho de elección del consumidor y socavando

el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. En consecuencia, el signo petitionado trasgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **BCOLYON LATAM S.A.**, dentro de su escrito de agravios indicó que la empresa titular del nombre comercial **BANCO LYON S. A.**, es **BANCO LYON S.A** y **CIA LTDA.**, la cual no existe, tal y como se desprende de la certificación que se aporta como prueba a este proceso. Agrega, que su representada se encuentra facultada para solicitar la suspensión al Registro, con fundamento en lo anterior y proteger con ello su prioridad ante terceros. Lo anterior, antes de que el nombre comercial sea cancelado por parte del Registro dado que existe y no se utiliza. Por lo anteriores consideraciones, solicita se revoque la resolución recurrida y se acepte la apelación.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO.** 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 hay vocablos que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado en 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, podríamos señalar, que 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.

De lo anterior, se deduce que tal y como se desprende de la resolución venida en alza 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 atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, la marca de servicios solicitada “**BCO LYON S.A. (DISEÑO)**” y el nombre comercial inscrito “**BANCO LYON S.A. (DISEÑO)**” mantienen semejanza a **nivel gráfico**, en virtud, de que pese a que el signo propuesto utilice la abreviatura de la palabra **BANCO** sea, las letras “**BCO**”, ello no le proporciona la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, dado que el consumidor al verlo lo percibirá y relacionará la marca de manera idéntica al contenido en el signo inscrito. Aunado a ello, queda claro que al contener los signos tal semejanza en su conformación gráfica, a la hora de ejercer su pronunciación las denominaciones a **nivel auditivo** se escuchan y perciben de manera idéntica, por lo que, evidentemente se identificarán como si fuesen la misma.

Por otra parte, si bien el signo propuesto utiliza un diseño de un barco, este, tal y como se desprende de la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial (v.f 65) es idéntico al de la marca que

se encuentra inscrita, sea, un barco de velas donde la única diferencia es el color empleado entre ellos, siendo que el solicitado es de color verde y el inscrito es en tonos blanco y negro, situación que no podríamos considerar le proporciona algún grado de distintividad con relación al signo inscrito.

Ahora bien, con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar, que al estar conformada la marca de servicios solicitada “**BCO LYON S.A. (DISEÑO)**” y el nombre comercial inscrito “**BANCO LYON S.A. (DISEÑO)**” bajo una misma denominación, ello provocará que evoquen a una mismo concepto, por ende, ideológicamente el consumidor va asociar las marcas como si fuese la misma. Máxime, que la actividad mercantil que se pretende se encuentra relacionada, y en este sentido el riesgo de confusión que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

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, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad que establece 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 analizado, existe identidad no solo en el signo propuesto, sino que además en el tipo de servicios que protegerían ambos signos, por lo que se evidentemente estos se encuentran dirigidos a un mismo sector de los consumidores, con lo cual se evidencia que de coexistir ambos signos registralmente se induciría a que el consumidor se encuentre eventualmente en una situación de riesgo de confusión, además de que con ello se estaría socavando el esfuerzo de su titular por proteger sus servicios, lo que en consecuencia trasgrede el artículo 8) inciso d) de la Ley de Marcas

y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro, y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

Ahora bien, con relación a lo señalado por el recurrente respecto de que la empresa **BANCO LYON S.A** y **CIA LTDA**, titular del nombre comercial **BANCO LYON S. A.**, no existe, tal y como se desprende de la certificación (v.f 37) y en razón de ello el Registro de la Propiedad Industrial, debe proceder con su cancelación (v.f 34). Cabe destacar, por parte de este Órgano de alzada que lo petitionado no es de recibo, en virtud de que no es procedente dentro de un trámite de solicitud y por medio de un recurso de apelación pretender la cancelación de un signo inscrito, y mucho menos de manera oficioso como lo pretende la parte recurrente.

Al respecto, debe recordar la parte que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Capítulo VI, establece los mecanismos para cada uno de los procedimientos, en este caso particular, el de cancelación como medio de defensa conforme lo dispone el artículo 39 párrafo segundo, de la Ley de cita, para por medio de él dar las debidas garantías de defensa y de acuerdo a lo allí resuelto, se puede establecer si el signo pedido por Bcolyon Latam S.A., puede ser registrado.

En cuanto a que su representada se encuentra facultada para solicitar la suspensión al Registro, y proteger con ello su prioridad ante terceros. En este sentido, debemos señalar que el acto de suspensión de un proceso que se encuentra en trámite, solo es procedente cuando existe una situación jurídica que deba ser resuelta o analizada por parte de una Autoridad competente, sea esta de carácter administrativo o judicial y que exista con anterioridad al proceso, situación la cual no ocurre en el proceso de marras, por ende, no es posible acceder a lo petitionado. Máxime, que de la certificación adjunta y visible a folio 08 y 65 de expediente, no consta antecedente o anotación por medio del cual el Registro de instancia o este Órgano de alzada, deba resolver de manera contraria. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son procedentes.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Eugenio Desanti Hurtado**,

apoderado especial de la empresa **BCOLYON LATAM S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos con cuarenta y nueve segundos del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, 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 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 **Eugenio Desanti Hurtado**, apoderado especial de la empresa **BCOLYON LATAM S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos con cuarenta y nueve segundos del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BCO LYON S.A (DISEÑO)**” en **clase 36** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA  
EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28