

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2022-0454-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

BL CONSULTING S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-4553)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0543-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del nueve de diciembre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Anthony Zúñiga Montoya**, abogado, vecino de Cartago, La Unión, en condición de apoderado especial de la compañía **BL CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-240804, sociedad domiciliada en San José, Barrio Fátima, Los Yoses, de la Iglesia de Fátima, 50 metros sur, casa amarilla a mano izquierda, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:44:17 horas del 24 de agosto de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 30 de mayo de 2022, el señor **Anthony Zúñiga Montoya**, en condición de apoderado especial

de la compañía **BL CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de



inscripción de la marca de servicios: para proteger y distinguir **en clase 35 internacional**: gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, asesoría en Zonas Francas, servicios de contabilidad, servicios de auditoría, de preparación de impuestos y consultoría administrativa; y en **clase 45**: servicios jurídicos, servicios sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.

Mediante resolución dictada a las 09:44:17 horas del 24 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **BL CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada es distintiva. La registradora lo reconoce en la resolución impugnada por lo que los productos y servicios reclamados se pueden diferenciar de los servicios y giros comerciales protegidos por los otros signos inscritos. El estudio debe enfocarse en el impacto que crea la marca en la mente del consumidor.
2. La marca debe analizarse como un todo. Estas marcas conformadas por conjuntos de tres letras, para proteger servicios jurídicos, no tienen la misma fuerza o ámbito de protección marcaria o potestad de defensa y exclusión, que tienen otras marcas conformadas por un número mayor de elementos distintivos. Por lo que no se puede decir, que inscribir una marca de tres letras, permite oponerse a todas las marcas conformadas por tres letras, o que pueda esta oponerse a otra marca que contenga una o dos de sus letras. Si las marcas se pueden diferenciar en el

mercado, para los servicios solicitados, por el sector pertinente de los consumidores, pueden coexistir.

3. El voto 526-2016 del Tribunal Registral Administrativo, señala que en una marca el vocablo o el elemento fonético va a ser la parte dominante; este fue un criterio relevante en momentos en que el elemento fonético era la forma en que los consumidores mayoritariamente se referían a los productos y servicios a la hora de adquirirlos, pero han pasado muchos años desde el 2016, y es importante que el respetable Tribunal se replantee lo anterior.

4. El consumidor promedio de servicios jurídicos puede diferenciar fonéticamente BLP de BLC porque P no suena igual que C. A nivel gráfico, los elementos que conforman el signo propuesto, ni siquiera representan la forma común de las letras B L C; son representaciones gráficas estilizadas que evocan las letras que representan, y se requiere una interpretación a nivel intelectual de parte del consumidor, situación que no se da con los signos inscritos, pues ellos utilizan las letras BLP del alfabeto tradicional, unido a un elemento gráfico que representa un rectángulo. El lenguaje gráfico del signo propuesto se basa en los círculos y formas curvas, mientras que en los signos inscritos se basa en elementos rectangulares. Además, no se puede alegar titularidad gráfica de letras puras y simples, pero sobre las letras que resulten evidentemente distintivas sí se puede alegar protección, como el caso del signo propuesto.

5. Los signos en conflicto pueden considerarse de fantasía puesto que no tienen significado alguno y por ello no son objeto de cotejo ideológico. Así que ¿cómo puede la señora registradora fundamentar el rechazo en la similitud ideológica, si los signos son de fantasía?

6. La registradora no aplica en forma correcta el marco de legalidad. Registrar documentos que cumplan con el marco de legalidad, es la función del Registro.

Proteger derechos de los titulares y evitar confusión a los consumidores como se señaló en la resolución, son temas más relacionados con la observancia, que escapan a las funciones registrales y que según el marco normativo recaen en los entes jurisdiccionales y el derecho del consumidor.

7. La señora registradora indica que el fundamento del rechazo es la similitud fonética, sin fundamentarla adecuadamente. Señala que B y L al ser iguales, entonces BLC es igual a BLP. No se realiza un cotejo adecuado y fundamentado, parece que se trabaja con un machote multiuso en lugar de elaborar una resolución fundamentada. Consecuencia de esto se le deniega a una firma legal su derecho de utilizar un signo que tiene distintividad. No se analiza la similitud o diferencia gráfica, como si los signos fueran solamente denominativos.

8. Dentro de los signos que se mencionan como razón de rechazo se encuentran nombres comerciales. La resolución habla de confusión entre productos y servicios, pero no se analizan giros comerciales, ni se fundamenta la confusión de conformidad con el artículo 65 de la Ley de marcas, incumpliendo con el principio de **congruencia** y con la requerida fundamentación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos a nombre de BLP ABOGADOS INTERNATIONAL S.A.:



1. Marca de servicios **BLP** registro: 229252, inscrita el 5 de agosto de 2013, vigente hasta el 5 de agosto de 2023, para proteger y distinguir en **clase 45**: servicios de despacho legal y servicios jurídicos en general (folios 6 y 7 del expediente principal).



2. Marca de servicios registro: 229251, inscrita el 5 de agosto de 2013, vigente hasta el 5 de agosto de 2023, para proteger y distinguir en **clase 45**: servicios de despacho legal y servicios jurídicos en general (folios 8 y 9 expediente principal).



3. Nombre comercial registro: 229388, inscrito el 5 de agosto de 2013, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de despacho legal y servicios jurídicos en general; seguros; negocios inmobiliarios; asesoría fiscal; operaciones financieras; operaciones monetarias; asesoría en inversiones locales e internacionales, asistencia en la identificación de fuentes de financiamiento, asistencia para la atracción de inversiones, elaboración de planes de factibilidad, anteproyectos y proyectos de inversión. Ubicado en edificio BLP, Abogados, Centro Empresarial Vía Lindora, cuarto piso, Radial Santa Ana- San Antonio de Belén, Km 3 (folios 10 y 11 expediente principal).



4. Nombre comercial registro: 229387, inscrito el 5 de agosto de 2013, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de despacho legal y servicios jurídicos en general; seguros; negocios inmobiliarios; asesoría fiscal; operaciones financieras; operaciones monetarias; asesoría en inversiones locales e internacionales, asistencia en la identificación de fuentes de financiamiento, asistencia para la atracción de inversiones, elaboración de planes de factibilidad, anteproyectos y proyectos de inversión. Ubicado en edificio BLP, Abogados, Centro Empresarial Vía

Lindora, quinto piso, Radial Santa Ana- San Antonio de Belén, Km 3 (folios 12 y 13 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. Se solicitó la inscripción de la marca



de servicios: para proteger y distinguir **en clase 35:** gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, asesoría en Zonas Francas, servicios de contabilidad, servicios de auditoría, de preparación de impuestos y consultoría administrativa y en **clase 45:** servicios jurídicos, servicios sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; el cual fue rechazado por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas.

El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

En relación con lo citado, es que se debe realizar el cotejo marcario, para lo cual es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos. Entre ellas:

- i) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- ii) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- iii) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- iv) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Asimismo, estas reglas encuentran sustento en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas que indica:

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 la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con los signos inscritos:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Signos registrados</u>
	 
Clases 35 y 45	Clase 45 Nombre comercial

A nivel gráfico se está en presencia de signos mixtos, en donde la marca solicitada contiene representaciones estilizadas que evocan las letras b, l y c (en minúscula), lo que requiere una interpretación a nivel intelectual de parte del consumidor; estas figuras se encuentran en color negro y dentro de ellas se puede apreciar un círculo de color rojo.

Por su parte, el elemento denominativo de los signos registrados contiene las letras BLP (en mayúscula), completamente distinguibles como tales; además, se puede apreciar desde la parte superior de la letra “L” una línea que finaliza en la letra “P”, que en conjunto con las letras forma un rectángulo con dos esquinas redondeadas y una cuadrada. Los colores de estos signos, a diferencia del solicitado, son letras negras y línea lila o letras azules y línea verde.

Si bien los signos cotejados comparten dos de las tres letras que los conforman, en el presente caso la parte denominativa no es la predominante, sino que la parte figurativa o diseño es el que sobresale en el signo propuesto, y esto le otorga suficiente carácter distintivo para diferenciarse en el mercado. El criterio del Tribunal de valorar la parte figurativa o diseño en un signo propuesto es de vieja data. Si bien la doctrina ha indicado que la parte predominante es la denominativa, lo cual tiene mucho sentido porque el poder de las palabras penetra en la mente del consumidor más fácilmente, este criterio no es absoluto, porque también lo figurativo o gráfico, lo que se ha denominado diseño, puede penetrar en la mente del consumidor con igual fuerza que lo denominativo, verbigracia la **M** de McDonald’s. Al efecto ver los votos del Tribunal 789-2009, de las 11 horas del 13 de julio de 2009 y 0138-2020 de las 11:26 horas del 22 de abril de 2020. En ese sentido lo manifestado por el recurrente y que se indica en el agravio 3 de esta resolución, es desafortunado, porque el Tribunal ya ha valorado esa circunstancia desde el 2009, sobre todo también, tomando en consideración las etiquetas reguladas en el artículo 28 de la

Ley de marcas.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en la pronunciación de las dos primeras letras (BL) pero la pronunciación de las letras P y C es distinta.

Ideológicamente, los signos son considerados de fantasía, por lo que no evocan alguna idea o concepto en la mente del consumidor.

De conformidad con lo anterior, es criterio de este Tribunal que los signos son diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado, sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de los servicios que protegen y sin riesgo de asociación empresarial indebida. Bajo esa conceptualización, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo de servicios o giros comerciales, ya que los signos pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se acogen los agravios expresados por el apelante relativos a que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos. Por consiguiente, este órgano de alzada determina que el



signo no violenta los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas.

Se rechaza igualmente lo expuesto por el recurrente en el agravio 6, relativo a que proteger derechos de los titulares y evitar confusión a los consumidores son temas más relacionados con la observancia que escapan a las funciones registrales y que según el marco normativo recaen en los entes jurisdiccionales y el derecho del

consumidor. También este agravio es desafortunado, pues si se lee cuidadosamente el artículo 1 de la Ley de marcas se puede colegir que ese es precisamente el objeto de la ley. Al efecto este artículo indica:

Artículo 1-Objeto. 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. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

[...]

Este artículo es muy amplio y por eso el Tribunal ha resuelto sobre aspectos de competencia desleal (artículo 8 inciso k), sobre indicaciones geográficas, denominaciones de origen entre otros, relacionados incluso con los artículos 46 párrafo 5 y 50 párrafo primero de la Constitución Política.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Anthony Zúñiga Montoya, en condición de apoderado especial de la compañía **BL CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Anthony Zúñiga Montoya, en condición de

apoderado especial de la compañía BL CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:44:17 horas del 24 de agosto de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso, 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.43747MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2023 02:47 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2023 02:48 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 08:59 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2023 02:48 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2023 02:56 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26