



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0481-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “B`LINDA”

EBY INTERNACIONAL, S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-6479)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0048-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de enero del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Otto Herbert Chachagua Peña**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero cincuenta y cinco-cero ciento treinta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa **EBY INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en la República de Panamá, Provincia de Colón, Zona Libre, Calle C, entre 14 y 15 Avenida Santa Isabel, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:28:47 horas del 23 de agosto del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de julio del dos mil dieciséis, el licenciado **Otto Herbert Chachagua Peña**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**B`LINDA**” como marca de comercio en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “vestidos, calzados y sombrerería”.



SEGUNDO. Mediante resolución final de las 13:28:47 horas del 23 de agosto del dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por ser inadmisibles por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 de su Reglamento.

TERCERO. En escrito presentado el veintiséis de agosto del dos mil dieciséis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Otto Herbert Chachagua Peña, en representación de la empresa **EBY INTERNACIONAL, S.A.**, interpuso recurso revocatorio con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 15:08:08 horas del 1 de setiembre del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatorio y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **UNIFORMES KELINDA, S.A.**, desde el 22 de agosto de 1994, y vigente hasta el 22 de agosto



del 2024, la marca de fábrica “Kelinda” registro número **88064**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “ropa exterior para hombre, mujer y niños de ambos sexos”. (Ver folios 13 y 14 del Legajo de Apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se solicita la marca de comercio “**B`LINDA**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “vestidos, calzados y sombrerería”. En la publicidad registral existen inscrita la marca de fábrica “**Kelinda**”, bajo el registro número **88064**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y propiedad de la empresa **UNIFORMES KELINDA, S.A.** Por esa razón y en protección a los derechos de tercero, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:28:47 horas del 23 de agosto del 2016, rechaza la solicitud de inscripción y se fundamenta en el artículo 8 incisos a y b, riesgo de confusión y de asociación, respectivamente, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

La representación de la empresa apelante dentro de sus agravios indica, **1-** La apreciación de la registradora para denegar la inscripción es subjetiva tal confusión no existe. **2-** Alega que su representada es la misma propietaria de la marca de Uniformes KELINDA lo cual es garantía de calidad y seriedad empresarial. **3-** Tienen líneas de producción diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo “**B`LINDA**”. Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros



intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha determinado que en la publicidad registral ya existe inscrita la marca indicada en el considerando primero de la presente resolución y conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe proteger al titular registral.

El artículo 2 y 3 de la Ley de Marcas, establece una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal particularidad, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto a que esta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En razón del interés general de protección al consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende el Registro de la Propiedad Industrial previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de verificar si éste incurre o no en las correspondientes causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas y extrínsecas.



Si observamos el signo “**B`LINDA**”, en clase 25 de la clasificación Internacional de Niza, solicitado para su registro el 5 de julio del 2016, con relación al inscrito el 22 de agosto de 1994, “**KELINDA**”, en la misma clase 25, no tiene aptitud distintiva requisito necesario para ser inscrita. Ello, porque existe riesgo de confusión al público consumidor en virtud de la marca inscrita

Del cotejo de los signos: “**B`LINDA**” y “**KELINDA**” se determina que entre éstas existe similitud ideológica ya que ambas tienen el mismo concepto referido al adjetivo **LINDA**, con la diferencia de que en la solicitada al inicio se le agrega la palabra y el signo: **B`** y la marca inscrita tiene la sílaba “**Ke**”, siendo además de que la confusión no es solo conceptual sino también gráfica y fonética, al compartir ambas 5 letras del total de letras que las componen.

En razón de lo indicado, considera este Tribunal que el agravio de la recurrente cuando expone que la apreciación de la registradora para denegar la inscripción es subjetiva, tal confusión no existe, no es admisible. Lo alegado no tiene asidero jurídico ya que a folio 8 del expediente principal se logra determinar, que el Registrador hizo un estudio-calificación de la solicitud, y a su vez procedió a realizar un rastreo a efecto de indagar si existían inscritas, marcas idénticas o semejantes a la solicitada, ello conforme a la ley que rige la materia marcaria. De esa investigación como puede apreciarse, el Registrador determinó que en la publicidad registral existe la marca “**KELINDA**”, registro número **88064**, en clase 25 de la Clasificación la cual protege ropa exterior para hombre, mujer y niños de ambos sexos. Por su parte, el distintivo a registrar pretende proteger vestidos, calzados y sombrerería, en la misma clase 25, siendo, que los productos de uno y otro signo son de una misma naturaleza “**vestimenta**”. De ahí, que la marca solicitada es confundible con la marca registrada, por un lado, porque éstas son semejantes en cuanto a su denominación, y además porque los productos de cada uno de los signos se relacionan entre sí. Por lo que el argumento del recurrente de que no existe confusión, cabe reiterar es improcedente.



De acuerdo a lo anterior, este Tribunal concluye que del examen comparativo se tiene que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con los signos registrados, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial,

Aunado a lo expuesto, y en atención a los productos que intenta proteger la marca solicitada y los que protege el signo inscrito, el agravio del recurrente cuando manifiesta que la marca solicitada y la inscrita tienen líneas de producción diferentes, no es admisible. Al confrontar los productos de los signos en debate, estos protegen productos de la misma naturaleza “vestimenta”, y en la misma clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Los productos se relacionan entre sí, pudiendo crear confusión en el consumidor y una conexión económica-empresarial entre los titulares. Bajo ese conocimiento, impide a la administración registral la aplicación del principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a este principio el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la relación apuntada entre los productos de la marca propuesta y los productos que protege la inscrita, y la similitud entre los signos cotejados no son los suficientemente distintos para poder permitir el



registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita el registro del distintivo marcario propuesto.

Por los argumentos expuestos, se concluye que al estar frente a signos semejantes y productos de una misma naturaleza “vestimenta”, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial y el giro comercial. El consumidor puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación del signo que se encuentra inscrito. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe proteger el signo y por ende al titular del mismo, quien goza de un derecho de exclusiva sobre éstos.

Así las cosas, en cuanto al agravio de que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial, es un hecho que a este Tribunal no le consta en razón, toda vez que quién solicita es EBY INTERNACIONAL, S.A. y la inscrita pertenece a UNIFORMES KELINDA, S.A.

Conforme lo expuesto, y al ser el signo solicitado capaz de generar confusión y de ser asociado entre los consumidores con respecto al inscrito, este no posee capacidad distintiva, no siendo factible su registro. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Otto Hebert Chachagua Peña**, en su condición de apoderado registral de la empresa **EBY INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:28:47 horas del 23 de agosto del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**B'LINDA**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 2 del Reglamento



Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Otto Hebert Chachagua Peña**, en su condición de apoderado registral de la empresa **EBY INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:28:47 horas del 23 de agosto del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“B`LINDA”**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Jiménez Vargas

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**