
RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2019-0347-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y
SERVICIOS “BALMAIN”
PIERRE BALMAIN, S.A.S., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-11214)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0124-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y nueve minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, San Antonio de Belén Km 3, Vía Lindora, Edificio BLP Asociados, cédula de identidad 108180430, en su condición de apoderado especial de la empresa **PIERRE BALMAIN, S.A.S.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 44 Rue François 1er 75008, París Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:05:32 horas del 25 de abril de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la representación de la empresa **PIERRE BALMAIN, S.A.S.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 05 de diciembre de 2018, la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**BALMAIN**”, en clases 09, 14, 18 y 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: **Clase 09:** “*Aparatos e instrumentos científicos,*

*náuticos, de topografía, fotográficos, cinematográficos, ópticos (a saber, gafas, lentes ópticas, gafas de sol, monturas de gafas, estuches para gafas), pesaje, medición, señalización, comprobación (inspección), salvamento y aparatos de enseñanza; Aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; Soportes de datos magnéticos, discos de grabación; Mecanismos para aparatos de monedas; Cajas registradoras, máquinas calculadoras y equipos de procesamiento de datos; Tabletas y ordenadores; Estuches para tabletas, computadoras de mano móviles, teléfonos móviles; Protección para la cabeza”, **clase 14:** “Metales preciosos y sus aleaciones (excepto para fines dentales) y productos en metales preciosos o revestidos con ellos, no incluidos en otras clases, a saber, anillos, pendientes, pulseras, baratijas, broches, cadenas, collares, alfileres, adornos, alfileres ornamentales, anillos, hebillas de metales preciosos, adornos para sombreros; Gemelos, alfileres de corbata; Joyería, piedras preciosas, piedras semipreciosas, perlas; Cajas de joyas”, **clase 18:** “Cuero e imitaciones del cuero; Productos hechos de estos materiales no incluidos en otras clases, a saber, cajas de cuero; Cajas de cuero; Pasamanería de cuero para muebles; Bolsas (sobres, bolsitas) de cuero para embalaje; Bolsas, en concreto bolsos de mano; Mochilas; Bolsas de playa; Bolsas de compra con ruedas; Mochilas y carteras escolares; Cinturones; Bolsas de ropa; Conjuntos de viaje; Correas (Cuero -); Bolsos de mano; Monederos; Estuches de tocador (no equipados) para artículos de tocador y cosméticos; Cuero; Pequeños artículos de cuero, en concreto billeteras; Monederos, que no sean de metales preciosos; Carteras de tarjetas; Casos clave; Piel de animales, pieles; Troncos y bolsas de viaje; Paraguas; Sombrillas y cañas; Látigos, arneses y guarnicionería; Ropa para mascotas”, **clase 35:** “Administración de Negocios; Gestión comercial de licencias de bienes y servicios; Gestión empresarial de artistas escénicos; Administración de Empresas; Servicios de marketing; Desfiles de moda con fines promocionales (Organización de -); Organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; Presentación de productos en medios de comunicación, para la venta minorista; Venta en tiendas; Ventas en línea”.*

Mediante resolución final dictada a las 14:05:32 horas del 25 de abril de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, decidió rechazar parcialmente la solicitud para los productos en clases 09 y 18, concediendo la inscripción de las clases 14 y 35. Lo anterior en virtud de existir riesgo de confusión, afectando los derechos del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signo marcarios, y en razón de ello, se infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 16 de mayo de 2019, apeló la resolución antes indicada y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia, expresó como agravios: Que las empresas **PIERRE BALMAIN S.A.S.**, **PIERRE BALMAIN S.A.** y **BALMAIN S.A.**, pertenecen al mismo grupo de interés económico, además por un aspecto de líneas de negocio que estas manejan, las marcas se encuentran inscritas a nombre de distintas empresas, dado que **BALMAIN S.A.**, tiene un enfoque hacia la línea de perfumes y **PIERRE BALMAIN S.A.S.** maneja los productos de moda, siendo que en ocasiones los productos de cada una coinciden a nivel registral o se encuentran en la misma clase, de ahí que, ese tipo de estructura sea común y amparada por la ley, permitiéndole a las empresas de un mismo grupo, contar con un enfoque específico de sus productos y consiguiendo optar por tener las marcas registradas a nombre de la empresa que efectivamente las utiliza, sin verse en la obligación de tener una empresa que centralice dichos registros.

Asimismo, sustenta lo antes indicado conforme al artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, donde aplica un régimen de responsabilidad solidaria, en la cual la empresa “holding” o casa matriz de ambas compañías responderá por cualquier aspecto, por tal razón no existe confusión hacia el consumidor, ya que el dueño de la empresa titular de las marcas en mención, también será responsable de cualquier tipo de actuación que se realice utilizando el signo a registrar, al tener el mismo

origen empresarial.

Por otra parte, agrega el recurrente que de prohibir la registración del signo pretendido, se violentaría la libertad de comercio establecida en la Constitución Política, por cuanto la empresa solicitante tiene el derecho de celebrar contratos y/o asociarse con las empresas que considere oportuno, y el hecho de imponerle restricciones a dos empresas, impidiendo realizar actos de comercio asociativos sin perjudicar a los consumidores, violentaría la libertad de comercio establecida en el artículo 46 de la Constitución política. Aunado a lo anterior menciona que, al ostentar la representación de todas las empresas involucradas, se comprueba dicha situación.

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

BALMAIN
PARIS

1. Que la marca de comercio **BALMAIN** PARIS, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industria, desde el 27 de agosto de 2004 y vigente hasta el 27 de agosto de 2024, bajo el registro **149465** a nombre de **BALMAIN S.A.**, en **clase 09** internacional para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”*. (folio 11 a 12 del expediente principal)

BALMAIN PARIS

2. Que la marca de comercio **BALMAIN** PARIS, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industria, desde el 27 de agosto de 2004 y vigente hasta el 27 de agosto de 2024, bajo el registro **149445** a nombre de **BALMAIN S.A.**, en **clase 18** internacional para proteger y distinguir: *“Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”*. (folio 13 a 14 del expediente principal)

3. Que la marca de comercio **“PIERRE BALMAIN”**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industria, desde el 10 de enero de 2014 y vigente hasta el 10 de enero de 2024, bajo el registro **232921** a nombre de **PIERRE BALMAIN S.A.**, en clase 18 y 25 para proteger y distinguir: **Clase 18:** *“Cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias que no se incluyan en otras clases, en concreto cajas de cuero, cajas de cartón cuero, guarniciones de cuero para muebles, bolsitas (sobres, saquitos) para el embalaje de cuero, bolsas, en concreto bolsos, bolsos de viaje, mochilas, bolsas de playa, bolsas de ruedas para ir de compras (carritos para la compra), carteras de colegiales, carteras y sacos de colegiales, bolsas cinturón, sacos funda para prendas de vestir, neceseres de viaje, cinchas de cuero, maletines para documentos, porta-documentos (carteras); bolsas, cofrecillos para su uso con artículos de tocador y de cosmética llamados “vanity cases” (neceseres); marroquinería; artículos pequeños de marroquinería, en concreto billeteros, monederos que no sean de metales preciosos, tarjeteros, estuches para llaves; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, todos estos productos son para caballero, señora y niños”, en **clase 25:** *“Prendas de vestir (vestimenta) para señoras, caballeros y niños, en concreto vestidos, faldas, enaguas, faldas-pantalón, trajes, trajes chaqueta, trajes de etiqueta, pantalones, pantalones cortos, bermudas, calzones, camisas, blusas, bodies, batas,**

camisetas, sudaderas, chalecos, chaquetas, rebecas, jerseys pull-over, jerseys, pelerinas, parkas, anoraks, abrigos, gabardinas, impermeables, pieles, estolas, echarpes, chales, fulares, guantes, corbatas, cinturones (prendas de vestir), calcetines, medias, pantis, lencería, ropa interior, pijamas, batas, trajes de baño, albornoces, tirantes calzado (excepto ortopédicos), en concreto zapatos, sandalias, zapatos para pista, mocasines, botas, botines, zapatillas (pantuflas), zapatillas; sombrerería, en concreto sombreros, boinas, gorras". (folio 15 a 17 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho con este carácter, de relevancia para el dictado de la presente resolución, que **PIERRE BALMAIN S.A.S., PIERRE BALMAIN S.A. y BALMAIN S.A.**, pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 (en adelante Ley de Marcas), y en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**). Y cuando dichos productos o

servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen *gráfico, fonético y/o ideológico*, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del producto o servicio, luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las

semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En este sentido, el principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, exige que el objeto de protección sea totalmente diferente y esto incluye que ni siquiera se puedan asociar. Respecto de dicho principio, este Tribunal -dentro de otros- en el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:


*“...éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles.***

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado

el énfasis. **Voto No. 813-2011**)

Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero su objeto de protección debe ser totalmente disímil, sin que exista alguna posibilidad de que sean relacionados o confundidos.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se comprueba que el signo contrapuesto

“**BALMAIN**”, y las marcas inscritas  , y “**PIERRE BALMAIN**”, se constituyen por el elemento preponderante “**BALMAIN**”, creando una identidad a nivel gráfico como fonético entre los signos, en virtud de ello su centro de atención se enfoca en el término “**BALMAIN**”, lo cual conlleva a que el consumidor las perciba y escuche de manera similar, generando confusión en él, además se determina que al cotejar el objeto de protección de cada una de las marcas previamente inscritas, se evidencia que estas refieren de forma general a productos en clases 09, 18 y 25 internacional y el signo solicitado pretende proteger productos en clase 09, 14 y 18 y servicios en clase 35 internacional, evidenciándose así que los productos solicitados para su registración, son idénticos, en algunos casos, o son de la misma naturaleza y se encuentra contenidos en las clases de las marcas inscritas o relacionados a ellas, respecto a los servicios en clase 35, administración de negocios, gestión comercial de licencias de bienes y servicios, gestión empresarial de artistas escénicos, administración de empresas, servicios de marketing, desfiles de moda con fines promocionales (Organización de -), organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, presentación de productos en medios de comunicación, para la venta minorista, venta en tiendas, ventas en línea, los mismos guardan una estrecha relación con las actividades que realiza una tienda para publicitar productos, accesorios para vestimenta, modas actuales, con la finalidad de ser ofrecidos a los consumidores por distintos medios de comunicación, como por ejemplo las redes sociales, de ahí que pueden generar un riesgo de confusión, y en cuanto a la clase 14 estamos en presencia de productos relacionados a los

productos inscritos con los mismos canales y medios de distribución, por lo anterior, contrario a la posición del Registro, este órgano considera que “**BALMAIN**”, el signo solicitado no puede concederse para las clases 14 y 35 internacional.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión, conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste. *Confusión directa:* resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. *Confusión indirecta:* en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, **El nuevo derecho de marcas**, p.263)

Ahora bien, retomando el hecho de que el signo solicitado “**BALMAIN**”, pretende proteger productos en clases 09, 14, 18 y los servicios en clase 35; y las marcas inscritas

BALMAIN
PARIS

, y “**PIERRE BALMAIN**”, protegen productos en clases 09, 18 y 25, y por ende existe una innegable similitud entre los signos, además de en las clases y sus productos

y servicios, es importante señalar que las marcas inscritas **BALMAIN**
PARIS se encuentran


inscritas desde el 2004 y “**PIERRE BALMAIN**”, desde el 2014, y por ende desde esa fecha el consumidor medio maneja un grado de conocimiento de los productos que comercializan dichos signos, por lo que al encontrarse la solicitada “**BALMAIN**”, dentro de una misma actividad mercantil, el consumidor medio al verlas las va a asociar dentro de una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual no solo va a producir un impacto directo en el mercado a los consumidores, sino que además a nivel comercial estos podrían considerar que pertenecen a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signos inscrito, sería inevitable.

En cuanto al agravio esgrimido por el recurrente, que las empresas: **PIERRE BALMAIN S.A.S., PIERRE BALMAIN S.A. y BALMAIN S.A.**, pertenecen al mismo grupo de interés económico, es menester indicar que tal consideración no es de recibo, ya que este Tribunal mediante resolución de las 08:15 horas del 26 de noviembre de 2019, solicitó prueba para mejor resolver, en la cual demostrara que las empresas en mención pertenecen al mismo grupo económico, como rola a folio 12 del legajo de apelación digital, no obstante, al apelante luego de varias prórrogas no cumplió con lo prevenido por tanto no aportó prueba suficiente que comprobara lo solicitado.

En relación a la manifestación de que el licenciado León Weinstok ostenta la representación de todas las empresas, tampoco es de recibo por cuanto en primer lugar de la documentación que consta en el expediente no se desprende esa circunstancia, y en segundo lugar, porque aunque ello constara, el representar a distintas empresas en ningún momento implica que todas pertenezca a un mismo grupo económico puesto que podemos estar ante una simple casualidad.

Con respecto a lo indicado por el apelante que, de prohibir la inscripción del signo pretendido, se violentaría la libertad de comercio establecida en la Constitución Política, cabe indicar por parte de este Tribunal, que el artículo 46 de la Carta Magna, refuerza el rechazo de cualquier acto que amenace o restrinja, la libertad que tiene un comerciante de ejercer actos propios del tráfico mercantil de bienes y que atenten contra los intereses económicos de los demás; y respecto del caso que se ventila, no se está violentando el derecho de los comerciantes a celebrar todo tipo de contratos dentro del ámbito jurídico, por el contrario se asegura también la protección del consumidor, cuyo derecho dimana del artículo antes mencionado en su párrafo quinto, protegiendo su derecho a recibir información adecuada y veraz, siendo uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, que la marca posea la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado, velando así por los derechos económicos de los consumidores, como de los comerciantes, que también está elevado a rango

constitucional, conforme al artículo 47 de aquélla, el gozo temporal por parte de los agentes del comercio, de los signos distintivos que les pertenezcan, motivo por el cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por todas las razones antes indicadas, considera este Tribunal, que efectivamente existe similitud gráfica y fonética entre los signos “BALMAIN”, , y “PIERRE BALMAIN”, así como relación en los productos y servicios, por ende, existe riesgo de confusión o asociación con respecto a los signos marcarios inscritos propiedad de las empresas: **PIERRE BALMAIN S.A.S.**, **PIERRE BALMAIN S.A.** y **BALMAIN S.A.**, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **PIERRE BALMAIN, S.A.S.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad de las 14:05:32 horas del 25 de abril de 2019, la que en este acto se revoca parcialmente y se ordena el rechazo para los productos de la clase 14 y los servicios en clase 35. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa **PIERRE BALMAIN, S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:32 horas del 25 de abril de 2019,

la cual en este acto **se revoca parcialmente** y se ordena el rechazo para los productos de la clase 14 y los servicios en clase 35. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR

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