

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0571-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “

INVERSIONES VIALKA DIECISEIS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7109-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 0163-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por las señoras **María Virginia Méndez Ugalde**, mayor, casada una vez, abogada, cédula de identidad número 1-0584-0025, vecina de Heredia, y **Alexa Dyes Soto**, mayor, casada una vez, administradora, cédula de identidad número 1-1437-0456, vecina de Alajuela, en su condición de apoderadas generalísimas sin límite de suma de **INVERSIONES VIALKA DIECISEIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, de esta plaza, cédula de persona jurídica número 3-101-717958, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:55:50 horas del 12 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de

julio de 2016, las señoras **María Virginia Méndez Ugalde** y **Alexa Dyes Soto**, de calidades y en



su condición antes dicha, solicitaron la inscripción de la marca de comercio “**Bambú ACCESORIOS**”, en las clases 14, 18 y 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir, por su orden: “*artículos de joyería, bisutería, artículo de relojería*”, “*artículos de cuero y cuero de imitación*” y, “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 11:42:39 horas del 3 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen



inscritas las marcas “**BAMBÚ**”, bajo el registro número **167084**, en la clase 25 internacional, y “**BAMBOO**”, bajo el registro número **195403**, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de las empresas **REIPROBASOT, S.A.**, y **J.P. ORIGINAL CORP.**, respectivamente.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:55:50 horas del 12 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2016, las señoras **María Virginia Méndez Ugalde** y **Alexa Dyes Soto**, en su condición antes dicha, apelaron la resolución referida y expresaron agravios.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, 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 inscrita la marca de comercio “

BAMBU



”, bajo el registro número 167084, desde el 04 de mayo de 2007 y vigente hasta el 04 de mayo de 2017, en clase 25, para proteger y distinguir: “*vestidos, camisas, camisetas, pantalones cortos y largos, suéteres, jackets, pantalonetas*”, propiedad de la empresa **REIPROBASOT SOCIEDAD ANONIMA**. (ver folio 18 del legajo de apelación)

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**BAMBOO**”, bajo el registro número 195403, desde el 23 de octubre de 2009, vigente hasta el 23 de octubre de 2019, en clase 25, para proteger y distinguir: “*calzado; sandalias, chancletas, zapatos, zapatillas, botas*”, propiedad de la empresa **J.P. ORIGINAL CORP.** (ver folios 16 y 17 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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida para el rechazo del signo solicitado, es la identidad gráfica, fonética e ideológica del signo pedido en relación con los signos inscritos, lo que genera para el consumidor un alto grado de confusión al momento de identificar los productos de la marca solicitada frente a los productos que protegen y distinguen las marcas registradas, todo en perjuicio del propietario registral de estas. Agrega que garantizar el respeto de los derechos marcarios es lo que tiene como fin el Registro al momento de encontrar marcas solicitadas iguales o similares a otras que ya se encuentran inscritas y para productos idénticos, similares o relacionados. En virtud de lo antes expuesto, el Registro rechazó la inscripción de la marca **“Bambú ACCESORIOS (DISEÑO)”**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, y así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscritas **“BAMBU (DISEÑO)”** y **“BAMBOO”**, por cuanto existe similitud e identidad entre ellas, lo cual podría causar confusión en los consumidores ya que todas protegen productos en la clase 25 de la nomenclatura internacional, además de que la solicitada pretende proteger y distinguir productos de las clases 14 y 18, los cuales se encuentran relacionados con la clase 25 de la nomenclatura internacional, basto fundamento para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la recurrente alegó como agravios los siguientes:

1. Rebate las razones intrínsecas por las que fue rechazado el signo solicitado.
2. Desiste de la clase 25 y respecto a las clases 14 y 18 alega que los productos son diferentes a los inscritos.
3. Las marcas son diferentes, la solicitada es **“Bambú ACCESORIOS (DISEÑO)”**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que de las marcas enfrentadas “**Bambú ACCESORIOS (DISEÑO)**” la solicitada, y “**BAMBU (DISEÑO)**” y “**BAMBOO**” las inscritas, es un signo mixto el solicitado, por estar conformado por dos palabras y una parte figurativa, un signo mixto el inscrito “**BAMBU (DISEÑO)**”, por estar conformado por una palabra y una parte figurativa, y un signo puramente denominativo el inscrito “**BAMBOO**”, por estar conformado solo por una palabra. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada y las inscritas, observa este Tribunal que los términos denominativos “**BAMBÚ**” y “**BAMBOO**” se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**Bambú ACCESORIOS (DISEÑO)**”, con la marca inscrita “**BAMBÚ (DISEÑO)**”, a nombre de la empresa **REIPROBASOT S.A.**, se advierte entre ellas identidad gráfica, fonética e ideológica, por encontrarse el elemento preponderante del signo inscrito “**BAMBÚ**” inserto dentro de la marca solicitada, por lo que no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad entre ellas, de forma que puedan coexistir registralmente. A criterio del Tribunal, la palabra “**ACCESORIOS**” en la marca solicitada, se constituye en un elemento secundario

puramente informativo del signo. La parte figurativa de ambos signos tampoco hace mayor diferencia, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre las marcas cotejadas, es decir, los demás elementos gráficos no le dan la suficiente distintividad a lo solicitado, para cumplir con la necesaria diferencia, que es la esencia o fin de la marca para posicionar un producto o servicio en el mercado. Respecto al cotejo con la marca inscrita “**BAMBOO**”, igualmente que, con lo anterior, ambas resultan muy similares gráfica y fonéticamente, además de que los productos se encuentran íntimamente relacionados.

Bajo es premisa y siguiendo la doctrina que informa el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que en lo que interesa indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza.** *Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...*”. Se observa tal como se indicó que, en el aspecto gráfico, el elemento preponderante de las marcas enfrentadas son los términos denominativos “**BAMBÚ**” y “**BAMBOO**”, siendo vocablos muy parecidos que configuran una similitud visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a que a nivel fonético con su pronunciación y por ende en su audición, se presente esa semejanza que causa el riesgo de confusión y riesgo de asociación para el público consumidor.

En cuanto a los agravios de la apelante, que enfatizó en las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos; este Tribunal coincide con la calificación efectuada por el Registrador, donde hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, y determina la vulnerabilidad del derecho de un tercero que se debe proteger porque la marca solicitada es igual y similar a las inscrita tal y como fue expuesto. Es criterio además de este Tribunal, que los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados en la clase 14 de la nomenclatura internacional: “*artículos de joyería, bisutería, artículos de relojería*”, en la clase 18: “*artículos de cuero y cuero de imitación*”, y en la clase 25: “*prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”, el signo solicitado “**Bambú ACCESORIOS (DISEÑO)**”; y en la clase 25:

“*vestidos, camisas, camisetas, pantalones cortos y largos, suéteres, jackets, pantalonetas*”, el signo inscrito “**BAMBÚ (DISEÑO)**”, y en la clase 25: “*calzado; sandalias, chancletas, zapatos, zapatillas, botas*”, el signo inscrito “**BAMBOO**”, se encuentran íntimamente relacionados y estos se pueden vender en los mismos canales de distribución lo que perjudicaría al consumidor ya que este no podría hacer la diferencia del origen empresarial, perjudicando igualmente a los titulares de los signos marcarios inscritos. Lo anterior, impide que el principio de especialidad se pueda aplicar ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *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: ... 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; ...*”. Las reglas en esta norma establecidas, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o parecidos a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, situación que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de las marcas inscritas. Por lo anterior se deniega lo alegado por el apelante en ese sentido.

Respecto a las razones intrínsecas por las que fue rechazado el signo solicitado, que a juicio del apelante no resultan válidas, cabe señalar la improcedencia de ahondar en ello, por cuanto en la resolución recurrida, la solicitud se denegó por razones de terceros sea extrínsecas, tal y como lo indicó el Registro, al establecer: *“Analizada la presente solicitud considera este registro que no le es aplicable el artículo 7 de la Ley de Marcas. Con lo que no se realiza el rechazo de plano en relación con la objeción por razones intrínsecas.”*

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscritas las marcas: “**BAMBU (DISEÑO)**” y “**BAMBOO**”, de permitirse la inscripción de la marca de comercio solicitada “**Bambú Accesorios (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8° incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las señoras **María Virginia Méndez Ugalde** y **Alexa Dyes Soto**, en su condición de apoderadas generalísimas sin límite de suma de **INVERSIONES VIALKA DIECISEIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:55:50 horas del 12 de octubre de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo pedido.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 las señoras **María Virginia Méndez Ugalde** y **Alexa Dyes Soto**, en su condición de apoderadas generalísimas sin límite de suma de **INVERSIONES VIALKA DIECISEIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:55:50 horas del 12 de octubre de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33