



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0320-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de servicios multiclase:

“BASF” Clases: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 16, 17 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.

BASF SE., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-12009)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1231-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio actual en Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, veinticuatro segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el cinco de diciembre de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio solicita la inscripción de la marca de fábrica y de servicios multiclase **“BASF”**, para, entre otras, la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza,



protege y distingue: “prendas de vestir, calzado, sombrerería”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, cinco minutos, veinticuatro segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, resuelve “(...) *Rechazar parcialmente la solicitud de inscripción del signo en análisis respecto a la clase 25 internacional y una vez firme la presente resolución continuar con la prosecución normal del procedimiento que corresponda respecto a las demás clases internacionales solicitadas (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de marzo de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **BASF SE**, apeló la resolución referida, y el Registro mediante resolución de las trece horas, veinticuatro minutos, cuarenta y tres segundos del quince de marzo de dos mil doce admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PHILLIPS-VAN HEUSEN CORPORATION**, se encuentra



inscrita, bajo el registro número **55989** la marca de fábrica “**BASS**”, que protege y distingue en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, calzado y vestuario. (Ver folios 8 y 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de servicios “**BASF**” respecto de la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, porque existe inscrita la marca de fábrica “**BASS**”, en la misma clase indicada siendo que guardan una similitud gráfica y fonética; protegen los mismos productos, lo cual podría causar confusión entre los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, argumenta que no concuerdan con el criterio de la Oficina de Marcas, por cuanto la marca “**BASS**” tiene dentro de sus elementos constitutivos una clara diferencia de sonido respecto de la marca que se solicita “**BASF**”. Que la combinación de letras que a hecho su representada, en realidad es la abreviatura del nombre del laboratorio solicitante, que es conocido por los consumidores, como es “**BASE SE**”. Que la marca “**BASF**” es relacionada inmediatamente con los productos fabricados, y el hecho que quiera proteger su marca en clase 25, precisamente es para confeccionar vestuario, calzado, y sombrerería acorde con los productos que ella vende, y que se utilizan siempre en los eventos de promociones y lanzamientos de nuevos productos al mercado farmacéutico, y las personas que trabajan en **BASF SE** necesariamente tendrán que utilizar vestuario, calzado y sombrerería (gorras



principalmente que identifiquen a la empresa que está realizando la promoción o el lanzamiento de productos. Que entre “BASS” que se encuentra inscrita, y “BASF” que solicita mi representada en clase 25, la coexistencia debe darse, por cuanto los canales de comercialización no serán los mismos, el ámbito de venta de este tipo de producto es sumamente limitado al campo farmacéutico y se utiliza con fines propiamente promocionales, por lo que solicita se acoja la solicitud de registro de la marca “BASF”, en clase 25.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el proceso que viene en apelación, este Tribunal ha determinado que efectivamente lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar parcialmente el signo marcario pedido en la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza. Dentro de los agravios expuestos por el recurrente se alega que la coexistencia de la marca “BASS” inscrita, y el signo “BASF” que se solicita, para la clase 25, la coexistencia debe darse, por cuanto los canales de comercialización no son los mismos, ya que se utiliza con fines promocionales en el campo farmacéutico.

No obstante, y a pesar de lo debatido por la sociedad recurrente, esta Instancia considera que dicho alegato no se acoge, toda vez, que la marca que se intenta registrar “BASF”, para, entre otras, la **clase 25**, es para proteger y distinguir “*prendas de vestir, calzado, sombrerería*”, y según consta de certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial al folio 8 del expediente, se encuentra inscrita la marca de fábrica “BASS”, registro número **55989**, para proteger “*calzado y vestuario*”, en **clase 25** también cuyo titular de la misma, es la empresa **PHILLIPS-VAN HEUSEN CORPORATION**.

De dicho cotejo se observa, que en el caso que se analiza no hay una carga diferencial que permita distinguir los signos bajo estudio dentro del mercado, porque “BASS” denominativa, con una “S”, al final, y “BASF” denominativa, con una “F”, al final, no es representativa para que se produzca tal diferencia, por lo que gráfica y fonéticamente son signos muy parecidos, con el agravante, que los productos que intenta proteger la marca que



se pretende inscribir, y los productos que distingue el distintivo inscrito, según se observa de folios 2 vuelto y 8 del expediente, están sumamente relacionados entre sí, y por ende, son de una misma naturaleza “*vestimenta*”.

Esa similitud que se da entre los signos, aunado a que los productos se relacionan entre sí, podría llevar al público consumidor no solamente a un riesgo de confusión sino también a un riesgo de asociación sobre el origen empresarial, ya que este puede pensar que existe una conexión entre los distintivos marcarios, en el sentido de pertenecer a un mismo titular. De tal manera que la marca pretendida al enfrentarse a una marca que ya se encuentra inscrita, el Registro de la Propiedad Industrial, así como esta Instancia tienen que amparar el distintivo que cuenta con protección registral, a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor de los productos que distinguen uno y otro signo.

De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular, en este caso, la empresa **PHILLIPS-VAN HEUSEN CORPORATION**, goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la inscripción de la marca solicitada para la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo



primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibles por razones extrínsecas.

QUINTO. Consecuencia de todo lo anterior, considera este Tribunal, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar parcialmente el registro solicitado “**BASF**”, para la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, y ordenar la continuación del proceso de solicitud de inscripción de la marca referida respecto a las clases: **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 45**, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, veinticuatro segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de servicios multiclase “**BASF**”, para, la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, y para que se continúe con el proceso de solicitud de inscripción de la marca “**BASF**” respecto a las clases: **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 45**, de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, veinticuatro segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de servicios multiclase “**BASF**”, para, la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, y para que se continúe con el proceso de solicitud de inscripción de la marca “**BASF**” respecto a las clases: **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 45**, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.36

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.53