



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0395-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Bb Bambino (DISEÑO)”

INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 1358-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 126-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas con cinco minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Juan Antonio Casafont Odor**, mayor de edad, casado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y nueve-seiscientos setenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, con domicilio fabril y comercial ubicado en Complejo Industrial ZIP-TEX, Colonia La Mora, Cholona, Cortés Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y siete segundos del nueve de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diecisiete de febrero de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Juan Casafont Odor**, de calidades y condición dicha al inicio solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**Bb Bambino(DISEÑO)**”, en Clase 25 de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir: ropa para niños.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y siete segundos del nueve de mayo de dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de mayo de dos mil once, la representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación y mediante resolución de las once horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, el Registro de Propiedad Industrial, admite el recurso de apelación, 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro N° 137355**, la marca de fábrica “**BB**”, desde el 3 de febrero de 2003 y vigente hasta el 03 de febrero de 2013, a nombre de **BALENGIAGA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 25 Internacional, protege y distingue: vestidos, comprendidas botas, zapatos y zapatillas (Ver folios 15 al 16).

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. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**Bb Bambino (DISEÑO)**”, en clase 25, por considerar que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros según numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Del cotejo con el signo inscrito **BB**, se desprende que ambas protegen productos que se relacionan entre sí, que son de la misma clase y se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio. De todo lo anterior, se afecta el derecho de elección del consumidor 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 sociedad recurrente, en su escrito de expresión de agravios, cita la resolución del Tribunal Registral Administrativo Voto N° 171-210, de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diez, la que a su vez cita al autor Manuel Lobato, en su obra Comentario a la Ley 17/2001, De Marcas, que indica: “... la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej, el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO, en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA porque afecta la identidad del signo solicitado).”, señala, que en el caso de análisis el signo propuesto, refiere a una marca de tipo mixto que comprende una grafía con varios elementos propios de un niño y las palabras “bb bambino”. Al existir similitud con el registro marcario N° 137355 que corresponde a la marca BB y fue con la que el Registro de la Propiedad Industrial hizo el cotejo respectivo según la resolución apelada, se procedió con la eliminación en la



denominación del signo que interesa, de las letras “bb”, que en realidad constituyen elementos secundarios del signo propuesto, ya que la grafía principal es la grafía con la denominación “bambino”, que aunque no se hace reserva de esta palabra conforme lo indica el numeral 28 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, refiere junto con los elementos gráficos y clasificación a ropa de niño. Aduce, que “BB” constituyen las dos letras del calendario que están contenidas en la palabra “bambino”, de modo que su eliminación no altera ni modifica la naturaleza del signo que se solicita registrar, tampoco su identidad, ya que si se observa, la grafía contiene suficientes elementos primarios que junto con “bambino”, identifican la marca propuesta. Señala además, que a pesar de la supresión de las letras “bb”, los elementos que se mantienen, describen la marca en la clasificación y sector al cual se dirige ROPA DE NIÑO, y conforme lo indica el artículo 7 Párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede la inscripción de la misma. Indica, que con la modificación que se le hizo al signo no se alteran elementos esenciales o primarios, por lo que procede la aplicación del artículo 11 de la Ley de Marcas, y en ese sentido la modificación de la marca es “BAMBINO (DISEÑO)”, siendo, que la marca solicitada no se asemeja a la inscrita bajo el registro N^a 137355 que corresponde a la marca BB, por lo que no existe violación al artículo 8 inciso a) de la Ley citada, ya que no son confundibles entre sí, pues, tienen elementos diferenciadores que permiten al consumidor identificar e individualizar los signos respecto a sus similares, por lo que procede la inscripción del signo solicitado.

CUARTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos que, la marca que se gestiona “**Bb Bambino (DISEÑO)**” es *mixta*, formada por dos letras, un vocablo y un diseño, “**Bb**”, de izquierda a derecha se encuentra una chupeta en color rojo con celeste, un chupón el contorno externo de color celeste y amarilla la chupeta, en la “**B**” en mayúscula color rojo se ubica una gorra de colores azul, blanco y verde con la visera amarilla, la “**b**” en minúscula color amarillo, después un cilindrin color celeste con una franja amarilla y un círculo rojo, otra chupeta y otro chupón, lo descrito está dentro de un fondo blanco en medio de dos franjas de color azul, debajo de la



segunda franja de color azul se lee la palabra “**Bambino**”, escrita en color rojo, el signo inscrito “**BB**”, es denominativo constituido por dos letras escritas en mayúscula, la primera “**B**” está escrita en forma invertida, tal y como se comprueba a folio 15 del expediente. Como puede apreciarse, el elemento central de la marca solicitada es “**Bb**”, el cual el público consumidor retiene en la memoria con más facilidad, de tal forma, que lo pretendido por la sociedad solicitante al folio 54 al 56 del expediente, cual es la de eliminar del conjunto el único elemento distintivo “**Bb**”, no es procedente conforme lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que éste es esencial, y prescindir de él dejaría vacío el signo, ya que “**Bambino**”, como lo pretende la recurrente, sería descriptivo de características del producto a distinguir, que es precisamente, ropa para niños, en ese caso, no podría ser inscribible por razones intrínsecas según lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley referida, que en lo conducente señala: “(...) *No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.* (subrayado es del original), de esta forma eliminar el término “**Bb**” implica eliminar el elemento distintivo de la marca lo que implicaría un cambio esencial de la misma, prohibido de conformidad con el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas.

Según se comprueba de la certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, visible de folios 15 al 16 del expediente, el distintivo inscrito “**BB**” está contenido en el signo a registrar, por lo que ambos comparten las letras citadas, ocurriendo, que los demás elementos que acompañan a la marca solicitada en una visión de conjunto no tienen fuerza distintiva alguna para diferenciarla del distintivo inscrito.

De lo anterior, tenemos entonces, que del análisis *gráfico* se evidencia la confusión visual entre ambos signos, que es causada por la identidad de las letras “**Bb**”, y “**BB**” lo que podría causar confusión e incluso asociación en el consumidor. En cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo gráfico, siendo, claro que la pronunciación de ambos signos es idéntica, denotando así una confusión auditiva, que impide al público



consumidor diferenciar la vocalización de las letras de una y otra marca, percibiéndose una misma voz sonora. *Ideológicamente*, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la parte denominativa de la marca solicitada como la del signo inscrito llevan a un mismo sentido conceptual, pues evocan una misma idea, cual es la de “niño, bebé”

Ahora bien, continuando con el análisis, se advierte, que la marca registrada y la solicitada, según se desprende de folios 15 y 1 vuelto del expediente protegen una gama de productos que se relacionan entre sí “*vestuario*” susceptibles de comercializarse en los mismos establecimientos mercantiles o puntos de venta, lo que contribuye a un inminente riesgo de confusión al consumidor y que pueden ser asociados, tal como lo establece los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, lo cual permite que surja como se indicó un riesgo de confusión entre el signo que se intenta registrar y la marca inscrita pertenecientes a las sociedades aquí contrapuestas **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.** y **BALENCIAGA SOCIEDAD ANÓNIMA**. De ahí, que concluye este Tribunal que el signo propuesto no es registrable por razones extrínsecas.

Del análisis conjunto de las marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, como se indicara anteriormente, un origen empresarial común o sea que, por la similitud que presentan los signos bajo estudio, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Juan Casafont Odor**, en su condición de apoderado especial de **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y siete segundos del nueve de mayo de dos mil once, la



que en este acto se confirma, para denegar la inscripción de la marca de fábrica “**Bb Bambino (DISEÑO)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Juan Casafont Odor**, en su condición de apoderado especial de **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y siete segundos del nueve de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma para denegar la inscripción de la marca de fábrica “**Bb Bambino (DISEÑO)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.** 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

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33