



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0557-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “El Club de los Bebés Baby’s Club (DISEÑO)” (49)**

**EL CLUB DE LOS BEBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA. apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2012-3473)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 1410-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con quince minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **David Rubinstein Rechthand**, mayor, casado una vez, administrador de empresas, vecino de Pavas, titular de la cédula de identidad número uno-cero quinientos ochenta y cuatro-cero seiscientos cincuenta y cinco, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL CLUB DE LOS BEBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento siete mil doscientos sesenta y seis, domiciliada en San José, calles ocho y diez, Boulevard de la Avenida Central, Edificio del Bazar San José, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de abril de dos mil doce, el señor **David Rubinstein Rechthand**, de calidades y



condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del nombre comercial “**El Club de los Bebes Baby’s Club (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “la venta de todo tipo de ropa, accesorios, juguetes y artículos infantiles y para bebés en general, en todas sus clases, géneros y líneas afines, en todos los establecimientos denominados como El Club de los Bebés y/o Baby’s Club.”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las diez horas, treinta y cuatro minutos, dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha cuatro de junio de dos mil doce, el señor David Rubinstein Rechthand, en representación de la empresa **EL CLUB DE LOS BEBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro de la Propiedad Industria, mediante resolución dictada a las doce horas, quince minutos, del siete de junio de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por 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 la Jueza Ureña Boza, 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 se encuentra inscrita a



nombre de la empresa **COFRA HOLDIN AG**, la marca de fábrica “**C&A BABY CLUB**”, según registro número **192360** desde el 10 de julio de 2009, vigente hasta el 10 de julio de 2019, en **clase 25** Internacional, para proteger y distinguir “vestidos, calzados, sombrerería”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción del nombre comercial “**El Club de los Bebes Baby’s Club (DISEÑO)**”, por considerar que el mismo es inadmisibles por derechos de terceros porque existe inscrita la marca de fábrica “**C&A BABY CLUB**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo, que gráfica, fonética e ideológicamente el nombre comercial pretendido es similar al signo inscrito.

La representación de la sociedad apelante argumenta que su representada es una empresa inscrita bajo el nombre de **EL CLUB DE LOS BEBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA**, desde principio de los años noventa. Que la inscripción de nombre comercial que se pretende hacer se utilizará para proteger la siguiente gama de productos para niños y bebés en general, contempladas en las siguientes clases: **I. Clase Veinte (20):** muebles para bebés tales como cunas de madera, y encierros y corrales también para bebés, coches para niños y para bebés, sillas de comer, andaderas, bañeras y portabebés, sillas para automóvil tanto para bebés como para niños (comprende asientos de seguridad para niños y bebés en general), en todas sus gamas, tipos y presentaciones. **II. Clase Veintiuno (21):** Cepillos y peines en general tanto para niños como para bebés, cepillos de dientes y para limpieza y aseo en general para bebés y niños en todas sus gamas y tipos, esponjas del baño o para el baño de bebés y para niños en general, así como esponjas para aseo de adultos en general y en todas sus gamas y tipos, cepillos e isopos para limpieza de accesorios y utensilios infantiles en todas sus gamas y representaciones, y **III. Clase Veinticuatro (24):** Textiles en su representación de acabado final, cobijas, mantas, mantillas, y ropa de cama para bebés y niños en general, en todas sus gamas y tipos. Que se



renunció a la inscripción del presente nombre comercial con relación a los productos que se contemplan o se encuentran incluidos dentro de la clase veinticinco (25). Aduce, que no consideran que haya modificación esencial en la solicitud por lo que simplemente procedió a cumplir con lo prevenido por el registro de marcas.

Respecto a lo alegado por el representante de la sociedad recurrente, en cuanto a que la sociedad EL CLUB DE LOS BEBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA, fue inscrita a principio de los años noventa, cabe señalar, que en el caso bajo estudio no se está ventilando la existencia o no de la sociedad referida, sino por el contrario, lo que se está analizando es si el nombre comercial pretendido es registrable o no, ya que de acuerdo a la documentación que consta en el expediente, existe una marca inscrita denominada “**C&A BABY CLUB**”, por lo que dicho alegato no se acoge.

En lo que concierne a la solicitud que hace el apelante, en el sentido de que eliminó su gestión de solicitud de nombre comercial, y solicita el signo indicado para clases 20. 21 y 24, considera este Tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial que dicha solicitud es improcedente, toda vez que es un cambio total o completo a la pretensión inicialmente establecida por el solicitante, y no es procedente de conformidad como bien lo indica el **a quo**, con la circular número 04/2007 sobre los cambios que no se admiten. La circular menciona que serán admitidos los cambios siempre que éstos no impliquen una ampliación en la lista de productos presentada en la solicitud inicial, siendo, que en el presente caso, se está ante una ampliación, ya que el apelante está indicando que lo que quiere es para proteger productos en las clases 20, 21 y 24, por lo que dicha modificación no se acoge en esta vía.

Señalado lo anterior, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, tenemos que, los signos bajo estudio, el “**El Club de los Bebes Baby’s Club (DISEÑO)**” solicitado como nombre comercial, es mixto, formado por un óvalo de color celeste claro en



ambos extremos, el cual conforme se acerca a su centro se convierte en color blanco. En su contorno inferior, desde la derecha y en dirección hacia la izquierda, abarcando hacia su centro, hay una delgada sombra de un gris tenue que la delinea, abarcando hacia su centro, hay una delgada sombra de color gris tenue que la delinea. En la parte superior del óvalo en letras multicolor se ubica la frase en español “**EL Club de los Bebés**”, al lado superior de la letra “s” se encuentra la figura de una chupeta para bebés de color naranja, blanco y amarillo. En la parte inferior interna del óvalo en letras multicolor está la expresión en inglés “**Baby`s Club**”, la cual tiene entre las consonantes “y”, y “s” la figura de una chupeta en forma de apóstrofe, la marca inscrita “**C&A BABY CLUB**” constituido por dos vocales “C” y “A”, una sigla “&”, y dos palabras “**BABY**” y “**CLUB**”, según puede apreciarse de la certificación que consta en el expediente a folios 64 al 65 del expediente.

En su conjunto y desde un aspecto visual el nombre comercial solicitado está contenido en la marca inscrita, en ambos signos el elemento caracterizante y distintivo es “**Baby`s Club**” en la solicitada y “**Baby Club**” en la inscrita, por lo que desde el punto de vista grafico la pretendida se diferencia de la inscrita por la figura de una chupeta ubicada en forma de apóstrofe entre las consonantes “y” y “s”, y la inscrita se diferencia por las letras “C” y A”, y la sigla “&”, sucediendo que esos detalles no le agregan distintividad al signo propuesto con respecto del inscrito, siendo muy parecidas en ambos el (elemento denominativo-eje central), por lo que no existe mayor diferencia entre uno y otro para los consumidores. Por consiguiente considera este Tribunal que el nombre comercial que se intenta registrar frente al signo inscrito, genera confusión en el público consumidor, al punto que éste podría pensar que los productos identificados con la marca inscrita y los productos que se ofrecen en el establecimiento comercial identificados con el nombre comercial pretendido, tienen un mismo origen empresarial, es decir, tienen una relación-conexión comercial directa, tal y como se puede observar a folios 2, 64 y 65 del expediente, causándole una posible confusión a los consumidores, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el **artículo 65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido, que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de causar confusión, que es lo que ocurre en el caso bajo examen. En cuanto al



aspecto fonético, y en razón de lo señalado supra la pronunciación de ambas denominaciones resulta muy parecida. Y desde el punto de vista ideológico, las denominaciones que conforman los signos enfrentados tienen una misma conceptualización, evocan una misma idea, dirigida a los bebés.

En virtud de lo anterior, concluye este Tribunal, que ambos signos no pueden coexistir en el comercio, por lo que no resulta susceptible la inscripción del nombre comercial solicitado “**El Club de los Bebes Baby’s Club (DISEÑO)**”, por lo que considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **David Rubinstein Rechthand**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa **EL CLUB DE LOS BEBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**El Club de los Bebes Baby’s Club (DISEÑO)**”.

**CUARTO. 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 de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **David Rubinstein Rechthand**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa **EL CLUB DE LOS BEBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce,



la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**El Club de los Bebés Baby’s Club (DISEÑO)**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Nombres Comerciales**

**TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22**