



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0172-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “*LITTLE BELLA*”

SOTOMONTE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5571-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 295-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del dos de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor **José Angel Gómez Rodríguez**, mayor, casado una vez, comerciante, con cédula de identidad 3-331-733, vecino de San José, en su condición de representante de la empresa **SOTOMONTE, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-342093, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y dos segundos, del diecisiete de febrero de dos mil diez

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día veinticinco de junio de dos mil nueve, la señora Ingrid Vega Moreira, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1014-567 en su condición de Apoderada Generalísima sin Límite de Suma de la empresa **Dream World J y V Corporation, Sociedad Anónima**, con cédula de persona jurídica 3-101-508964 solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “***LITTLE BELLA (DISEÑO)***”, para proteger y distinguir *preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colas, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar*



y raspar, jabones, perfumería, aceites, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, en Clase 03 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 163, 164 y 165, correspondientes a los días 21, 24 y 25 de agosto de 2009.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de octubre de 2009, el señor José Angel Gómez Rodríguez, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **SOTOMONTE, S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, alegando similitud con la marca “**LITTLE KING (DISEÑO)**” Registro No. 150984, de la que es titular su representada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez, declara sin lugar la oposición interpuesta por Sotomonte, S.A. y admite la inscripción de la marca “**LITTLE BELLA (DISEÑO)**”.

QUINTO. Que el señor José Angel Gómez Rodríguez, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el número uno de estos se sustenta a folios 85 y 86 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa Sotomonte, S.A., indicando que no encuentra motivos, desde el punto de vista legal, para denegar la inscripción de la marca solicitada, pues, a pesar de que los signos en pugna tienen en común el término “**LITTLE**”, y que como tal debe ser excluido del análisis comparativo, el elemento adicional y esencial en cada uno de ellos es muy diferente, es decir “**KING**” en el signo inscrito y “**BELLA**” en el solicitado, y esa diferencia es suficiente para evitar que el público consumidor llegue a confundirlos, dado lo cual pueden coexistir registralmente.

Por su parte, el representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que sí existe una similitud entre las marcas que impide su coexistencia. Indica que tanto la marca solicitada como la inscrita son mixtas y en su elemento denominativo destaca la palabra “Little”, cuya traducción al español significa “pequeño (a)” y el diseño de la solicitada es la figura de una niña, mientras que el diseño la marca inscrita es la figura de un niño, siendo éstos



elementos los que predominarán a la hora de recordar las marcas y por ende existe similitud gráfica, fonética y sobre todo ideológica que puede inducir a error o confusión en el consumidor, con el agravante de que los productos que identifican son de la misma naturaleza y pertenecen a la misma clase, razón por la cual solicita sea revocada la resolución apelada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** se dispone que en caso de que las marcas tengan radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con **énfasis en los elementos no genéricos o distintivos**; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin



descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, verifica esta Autoridad que ambas marcas presentan el término genérico y uso común **“LITTLE”** que traducido al español es **“pequeño o pequeña”**, y de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 24 del Reglamento citado, dicho término genérico no debe ser considerado al momento de hacer el análisis. En este sentido, al considerar ambas marcas en forma global, efectivamente resultan distintas, a saber **“BELLA”** y **“KING”** por lo que existe una sustancial diferencia tanto en el aspecto gráfico como fonético, que evidentemente afecta también a nivel ideológico, siendo mayores y más significativas las diferencias que las semejanzas, por lo que, considera este Tribunal, no existen las similitudes que alega el recurrente, siendo evidente, por el contrario, que existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral sin que ello genere alguna suerte de confusión en el público consumidor.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Conforme a todas las consideraciones anteriores, debe declararse sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el señor **José Angel Gómez Rodríguez**, en representación de la empresa **Sotomonte , S.A.** , confirmando en consecuencia la resolución apelada.

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, que es 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el señor **José Angel Gómez Rodríguez**, en representación de la empresa **Sotomonte, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del diecisiete de febrero de dos mil diez, la cual se confirma. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38