



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0605- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CASA BELLA (DISEÑO)”

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A. (EIBSA), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-1877)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 304-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del ocho de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada, **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A. (EIBSA)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, diecinueve segundos del seis de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de marzo de dos mil once, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca “**CASA BELLA (DISEÑO)**” como marca de fábrica y comercio en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y un minutos, diecinueve segundos del seis de junio de dos mil once, dispuso “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada* (...)”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A. (IEBSA)**, presentó los recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, cuatro minutos, once segundos del primero de julio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la que 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 Ortiz Mora, 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 inscrito el nombre comercial “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, bajo el registro número **61751**, para proteger en clase 49 Internacional un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de artículos para el hogar, muebles, regalos y adornos. Ubicado en Avenida Primera Calle 3. (Ver folios 18 y 19).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, conforme lo establece el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger

Respecto a la aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, resulta importante señalar, que si bien la normativa aplicable es el numeral 8, el inciso correcto no es el a), sino el d), ya que se está en presencia de una marca frente a un nombre comercial.

La representación de la sociedad recurrente argumenta en su escrito de apelación y expresión de agravios, que ha sido reciente que mi poderdante cuenta ya con otros registros de **CASA BELLA (diseño)**, que están directamente relacionados con el signo solicitado, los cuales coexisten de manera pacífica en el mercado. Estos registros son el 137421 en clase 8 y el 140901 en clase 24. Que existe una diferencia clara entre los signos ya que uno es un nombre comercial y el otro una marca de fábrica y comercio. Que los logos de ambos signos son bastantes diferentes. Que el giro comercial de la marca inscrita y los productos de la marca solicitada son diferentes y cabe destacar adicionalmente que los canales de comercialización de cada signo son distintos ya que no es lo mismo ir a un establecimiento comercial que se llama **CASA BELLA** donde venden un sin número de productos de distintas marcas y proveniente de varios países, que comprar un artículo para el hogar con el nombre **CASA BELLA** el cual puede obtenerse en distintos comercios (incluyendo supermercado). Que invoca como defensa el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y aportan



fotografías de los productos que comercializa el poderdante. Que los signos pueden coexistir registralmente ya que se evidencia a todas luces múltiples elementos que los diferencian (en especial la representación gráfica) con lo cual no se afectan los intereses de la casa Inversiones Casa Bella S.A.

Según el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, “(...) *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...) d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior (...)*” (lo resaltado no es del original)

Nótese que la Ley de Marcas lo que objetivamente impide es que dos signos, con independencia de su especialidad (marcas, nombre comercial, señal de propaganda, denominación de origen, etc), causen confusión al momento de ser insertados al mercado, sea que el consumidor crea que está adquiriendo un producto o servicio específico, siendo, que se trata de otro de distinta calidad; o bien, que considere que determinado producto tiene un origen empresarial determinado, sucediendo, que en la realidad, el producto o servicio adquirido tiene un origen distinto al esperado al momento de su decisión de consumo.

En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe concluirse, que los signos bajo examen, la solicitada “**CASA BELLA**” como marca propuesta, es mixta pues está compuesta por dos palabras “**CASA**” y “**BELLA**”, escritas en letras especiales de color azul y el dibujo de una casa, con techo de color negro, las ventanas de color celeste y la fachada de la casa de color gris, tanto la parte denominativa como la gráfica (dibujo) se encuentran dentro de un círculo aplastado en forma de ovoide, siendo “**CASA BELLA**” el elemento preponderante dentro del signo propuesto, por otro lado, el nombre comercial



inscrito “CASA BELLA (DISEÑO)”, también es **mixto**, según se desprende de la certificación que consta en el expediente (Ver folios 18 y 19), compuesta de una parte denominativa formada dicha expresión de dos palabras “CASA” y “BELLA”, escrita en color blanco, la cual se encuentra ubicada dentro de una figura geométrica de un cuadrado fondo de color negro con puntos blancos, como puede observarse, la parte denominativa del distintivo inscrito está contenida en el signo solicitado, por consiguiente, entre ambos signos hay más similitudes que diferencias, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable.

De acuerdo a lo expuesto, vemos que a nivel **gráfico** surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo preponderante entre los signos, cual es el término “CASA BELLA”. A igual conclusión se llega a nivel **fonético**, aquí el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería “CASA BELLA”, cuya pronunciación es idéntica a la del nombre comercial inscrito. Y desde el punto de vista **ideológico** los signos bajo estudio evocan una misma idea.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad gráfica, fonética e ideológica encontrada entre la marca solicitada y el signo inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: “(…) *el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro*”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109),

Si revisamos las reglas contenidas en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002,



nos encontramos que la identidad existente entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se confirma, toda vez, tal y como se aprecia a folio 18 y 19 del expediente, la actividad comercial que desarrolla el nombre comercial inscrito, propiedad de **INVERSIONES CASA BELLA S.A.**, está relacionada con la clase 21 de la Clasificación Internacional de la sociedad apelante, según se desprende de folio 1 del expediente, por lo que el comprador podría pensar que los productos que se pretenden identificar con el signo a registrar “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, y los productos que se venden en el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, tienen un mismo origen empresarial, situación que puede llevar a confusión al consumidor. De ahí, que considera este Tribunal que el nombre comercial inscrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Marcas goza de protección frente a *“cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un distintivo semejante, cuando sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa titular o sus productos o servicios”*, de manera que tanto el Registro como este Tribunal están llamados a garantizar esa protección, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DE LA SOCIEDAD SOLICITANTE Y APELANTE. La representación de la sociedad recurrente, argumenta en su escrito de apelación, que su representada cuenta con otros registros de **CASA BELLA (DISEÑO)**. No obstante, lo indicado, es importante señalar que, el hecho que la empresa solicitante y apelante invoque el amparo registral de la marca “**CASA BELLA (DISEÑO)**” no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte de este recurso y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes.

Alega la recurrente, que existe una diferencia clara, que se está en presencia de dos tipos distintos de derechos de propiedad intelectual, un nombre comercial versus una marca de



fábrica y comercio, es decir un local comercial versus productos de fábrica y comercio. Respecto a este punto en particular, cabe indicar, que el mismo no se acoge, por cuanto considera este Tribunal que, el hecho que en el presente caso, se esté analizando dos signos de naturaleza jurídica distinta, ello, no implica que por ser diferentes en cuanto su naturaleza, deba inscribirse la marca pretendida, pues, de acuerdo a lo regulado en la Ley de Marcas, los signos deben ser enfrentados a efecto de verificar si estos son similares o idénticos, y determinar así, sí resulta factible la inscripción o no de la marca solicitada, y en el caso de ser similar o idéntico con el signo inscrito, y en tratándose del cotejo de una marca frente aún nombre comercial le es aplicable el artículo 8 inciso d) de la Ley citada.

Aduce, también la apelante, que entre los signos enfrentados no existe similitud gráfica, los logos son diferentes. En lo que respecta a este alegato, el mismo no se acoge, ya que es importante recordar a la recurrente, que el consumidor concibe al signo como un todo, y no entra a analizar sus diferentes componentes, sin embargo, a pesar de la perspectiva de conjunto que hace éste, por lo general centra su atención en el elemento distintivo, que la mayoría de las veces es el más importante, en el caso bajo estudio lo es la parte denominativa, sea, “**CASA BELLA**”, los cuales resultan idénticos en ambos signos, y por ello, el cotejo se realiza tomando en consideración el elemento que sobresale en cada uno de ellos.

Argumenta, la solicitante y apelante como otro elemento de defensa, que el giro comercial de la marca inscrita y los productos de la marca solicitada son diferentes y que los canales de comercialización de cada signo son distintos ya que no es lo mismo ir a un establecimiento comercial que se llama **CASA BELLA** donde venden un sin número de productos de distintas marcas y proveniente de varios países, que comprar un artículo para el hogar con el nombre **CASA BELLA** el cual puede obtenerse en distintos comercios (incluyendo supermercado). Este punto debatido no se acoge, ya que como se señaló líneas atrás, la actividad comercial que se desarrolla en el establecimiento distinguido con el nombre comercial “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, propiedad de **INVERSIONES CASA BELLA S.A.**, está relacionada con el giro comercial que realiza **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A. (EIBSA)**,



que pretende inscribir la marca “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que comercializan una gama de productos para el hogar.

La sociedad apelante, invoca el numeral 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual considera este Tribunal no es aplicable al caso bajo estudio, pues nótese, que dicho numeral en el párrafo segundo es claro en señalar que el mismo es aplicable, “*Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.*”, siendo, que la situación planteada en el párrafo segundo del artículo 18 citado, no se da en el caso concreto, en virtud de la identidad que existe entre las signos cotejados y la relación entre los productos que intenta identificar la marca pretendida “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, y los productos que se venden en el establecimiento comercial distinguido con el nombre comercial “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, lo que podría ocasionar un posible riesgo de confusión en los consumidores.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **INVERSIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A. (EIBSA)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, diecinueve segundos del seis de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **INVERSIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A. (EIBSA)**.

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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de **INVERSIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A. (EIBSA)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, diecinueve segundos del seis de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CASA BELLA (DISEÑO)**”, en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **INVERSIONES Y EXPORTACIONES BARAK S.A. (EIBSA)**. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53