



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0899-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “THE BABY STORE” (DISEÑO)

THE BABY MARKET CAM S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-6153)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 526-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintidós de mayo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Rosa María Quezada García**, mayor, casada una vez, empresaria, de nacionalidad salvadoreña, vecina de Guachipelín de Escazú, San José, cédula de residencia número uno dos dos dos cero cero uno seis dos seis dos cuatro, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **THE BABY MARKET CAM SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica tres- ciento uno- seiscientos treinta y seis mil once, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veinticinco minutos y cincuenta y ocho segundos del trece de Septiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 30 de Junio de 2011, la señora **Rosa María Quezada García**, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“THE BABY STORE” (Diseño)**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial como una tienda de ropa exclusiva para*



recién nacidos o bebés, niños y niñas. Ubicado en San José, Escazú, Guachipelín, doscientos metros al norte de Construplaza, Centro Comercial Multipark”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las dieciséis horas con veinticinco minutos y cincuenta y ocho segundos del trece de Septiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 3 de Octubre del 2011, la señora **Quezada García**, en representación de **THE BABY MARKET CAM SOCIEDAD ANONIMA.**, presentó recurso de apelación contra la resolución antes referida.

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. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que la marca de servicio “**BABY SUPERSTORE**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa **GEOFFREY INC**, se encuentra inscrita según número de registro 93401, desde el 6 de Octubre de 1995, vigente hasta el 6 de Octubre de 2015, para proteger y distinguir: Servicios



de tiendas en el campo de productos para bebés, niños y maternidad, en clase 35 Nomenclatura Internacional (Ver folios 13 al 15).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de **THE BABY MARKET CAM SOCIEDAD ANONIMA.**, dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles, por cuanto se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito **“BABY SUPERSTORE” (DISEÑO)**, que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, la cual podría causar confusión en los consumidores, por lo que afectaría el derecho de elección del consumidor y estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de sus signos marcarios, violentando lo establecido por el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, aduce no estar conforme con lo resuelto en primera instancia, debido a que en la calificación hecha al nombre comercial solicitado, se le está lesionando gravemente los derechos de inscripción de su representada, y la libertad de comercio, no siendo cierto que cause confusión o engaño en el consumidor, ni que se violentan los derechos del titular de la marca inscrita, debiendo observarse que la marca **“BABY SUPERSTORE”**, en clase 35 es para proteger **“Servicios de tiendas en el campo de productos para bebés, niños y maternidad”**, lo que puede deducirse que es un mayorista que comercializa o vende dichos productos, y lo que pretende su representada es proteger únicamente el nombre comercial **“NO así Servicios o Productos”**. Agrega además que el signo cumple con el elemento de la distintividad, para lo cual procede a describir el signo solicitado, e indica que es totalmente perceptible la diferencia entre ambos signos y no es posible que se llegue a relacionar una con otra, siendo diferente y de fácil individualización



por parte del consumidor y dentro del comercio en general, evitando lo conocido en doctrina como “riesgo de confusión”, entre la marca inscrita y su establecimiento comercial, cumpliendo con cuatro elementos exigidos por la ley para que pueda ser registrado, que son ser Perceptible, Distintivo, Decoroso e inconfundible.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa sobre signos distintivos es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o servicios, ello de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros o asimismo al público consumidor.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un nombre comercial, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que la empresa o el establecimiento comercial así como los productos o servicios que éstos brindan, crean que tienen un mismo origen o una misma procedencia, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieran ya haber alcanzado las empresas o establecimientos comerciales que le resulten competidoras.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, es claro, en el sentido, de que no es registrable un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito en cuanto al origen empresarial y a los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión del nombre comercial está dirigido a identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda.



Este Tribunal habiendo analizado el expediente venido en alzada resuelve confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el nombre comercial solicitado **“THE BABY STORE” (DISEÑO)** tiene similitud gráfica, fonética e ideológica, con la marca **“BABY SUPERSTORE”**, que según se desprende de los folios 13 al 15, se demuestra que se encuentra debidamente inscrita desde el 6 de Octubre de 1995, hasta el 6 de Octubre del 2015, siendo este es un hecho probado relevante para la resolución del presente caso, no pudiendo ser inscrita la solicitada por la protección de derechos de terceros, consagrado en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto a los alegatos usados por el gestionante al indicar que no existe riesgo de confusión, ni se violentan los derechos del titular de la marca inscrita, este Organo de alzada, estima todo lo contrario, por cuanto al realizar la confrontación del nombre comercial solicitado **“THE BABY STORE” (DISEÑO)**, y la marca inscrita **“BABY SUPERSTORE” (DISEÑO)**, al traducir estos términos al idioma español nos llevan al concepto de tienda de bebes y tienda grande de bebes, observando que la marca en su idioma original solamente se diferencia en el término **“SUPER”**, siendo además el elemento preponderante así como en el factor tópico del signo solicitado **“BABY STORE”** o en español **“tienda de bebes”**, por lo que para el consumidor existe un claro riesgo de confusión por la identidad gráfica, fonética y sobre todo ideológica que evoca el factor preponderante antes dicho, además de la similitud en la actividad, la naturaleza, el giro comercial y los servicios prestados por ambas empresas, los cuales resultan ser los mismos, pues se encuentran dentro de estos **“ropa y productos para bebes”**.

Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que no son atendibles los alegatos esbozados por el apoderado de la empresa solicitante ya que debe



partirse de que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados que permita su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que se comercializarán en el establecimiento cuyo nombre comercial se pretende inscribir, por lo que, se concluye que, las disposiciones de los artículos 65, 66 y 68 en relación con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **THE BABY MARKET CAM SOCIEDAD ANONIMA.**, no siendo posible su coexistencia registral.

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 la señora **Rosa Maria Quezada García**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **THE BABY MARKET CAM SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veinticinco minutos y cincuenta y ocho segundos del trece de Septiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del nombre comercial **“THE BABY STORE” (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



DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22