



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0970-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BANANA MOON”

José Paulo Brenes Lleras como Apoderado Especial del señor Daniel Flachaire, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5964-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 824-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, Abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su calidad de Presidente con facultades de Apoderado Especial del señor **Daniel Flachaire**, ciudadano de Mónaco, de una solo apellido en razón de su nacionalidad, domiciliado en 14 rue Raoul Bosio, MC 98000 Mónaco (Principado de Mónaco), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con diez minutos y cuarenta segundos del diecisiete de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil diez, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BANANA MOON**”, para proteger y distinguir: “*maletas de viajes, bolsos de playa, salveques, bolsos de mano, maletas de gran cabida, billeteras, maletas, bolsos de escuela, portafolios, bolsas para vestuario, estuches de belleza (vanidosas), carteras, sombrillas, paraguas, cinturones (cuero)*”, y; “*ropa para hombres, mujeres y niños,*



principalmente: pareos, bandanas (pañuelos para el cuello), bufandas, corbatines, trajes de baño, camisetas, tops (blusas), sudaderas, suéteres, jersey, camisas, chaquetas, faldas, pantalones informales, jeans pantalones, bermudas, pantalonetas, bata de baño, cinturones (vestimenta), calcetines, medias mallas, ropa interior, abrigos, ropa impermeable, chaquetas, chaquetas largas, trajes enteros, corbatas, guantes (vestimenta), gorras, viseras, sombreros, zapatos de playa, calzado”, en Clases 18 y 25 de la clasificación internacional, respectivamente.

SEGUNDO. Que por encontrarse inscritos los signos distintivos “**BANANA REPUBLIC**”, como marca (clase 18) y como nombre comercial bajo los registros números **78105 y 114901**, respectivamente, distinguiendo y protegiendo productos y giro comercial relacionados para los que se propuso la marca solicitada, mediante resolución dictada a las doce horas con diez minutos y cuarenta segundos del diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (...),* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**” (Las negritas son del original).

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de noviembre de dos mil diez, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación del señor **Daniel Flachaire**, apeló la resolución referida, sin expresar agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto en este asunto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BANANA REPUBLIC**”, bajo el registro número **78105**, y el nombre comercial “**BANANA REPUBLIC**”, pertenecientes a la sociedad **BANANA REPUBLIC (ITM) INC.**, para proteger y distinguir por su orden “*bolsos y maletas*”, en clase 18 de la nomenclatura internacional, y, “*un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de vestuario*” (ver folios 67 al 70). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución del caso bajo examen, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:



“(...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en representación del señor **Daniel Flachaire**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(...) Inconforme con la resolución dictada a las 12:10:40 horas del 17 de noviembre del 2010, interponemos Recurso de Apelación ante el Superior. (...)”* (ver folio 50; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 71) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla, razón por la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad, presentando o ampliando sus alegatos y ofreciendo nuevos medios probatorios.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte del recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en representación del señor **Daniel Flachaire**.



No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, como de seguido se pasa a exponer.

En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**BANANA MOON**”, propuesta por el señor **Daniel Flachaire**, los literales **a)** y **d)** del artículo **8º** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: “(...) *corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita BANANA REPUBLIC, (...) y con el nombre comercial BANANA REPUBLIC el cual tiene una relación en cuanto al giro comercial y por lo tanto puede llegar a confundir al consumidor promedio sobre el origen empresarial. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir amabas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción (...)*”

Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues tomó en consideración que ya se encontraba inscrita la marca de fábrica “**BANANA REPÚBLIC**”, bajo el registro número **78105**, distinguiendo y protegiendo productos de la **Clase 18** del nomenclátor, sean “*bolsos y maletas*”; así como el nombre comercial “**BANANA REPUBLIC**”, bajo el registro número **114901**, distinguiendo y protegiendo “*un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y venta de vestuario*”; por lo que en criterio de dicho órgano, la eventual



inscripción de la marca solicitada, podría conculcar los derechos de la empresa titular de los citados signos distintivos ya inscritos. Concuera este órgano con el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas llevado a cabo por el órgano registral, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: “(...) Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas. (...)” (**Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000, pp.48-49**). Dicho esto, debe partirse, preliminarmente, de que los signos distintivos enfrentados son meramente “denominativos”, esto es, compuestos sólo por letras que forman palabras.

Ahora bien, debe identificarse cuál es el elemento preponderante, o **factor tópico**, de las marcas contrapuestas, porque la “*pauta del acusado relieve del elemento dominante*” constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro. Sobre el particular, se dice que “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más*



característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)” (Fernández-Nóvoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**). Dicho de otra manera, el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, y que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva.

Si los signos distintivos inscritos se denominan “**BANANA REPUBLIC**”, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser la palabra “**BANANA**”, por encontrarse en una primera posición, entrando así a jugar el “*factor tópico*”, entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de palabras que integran la correspondiente marca, que en el caso de marras coincide totalmente con la primera palabra del signo distintivo que se pretende inscribir, “**BANANA MOON**”, palabra que viene a ser también, respecto de ésta, su elemento preponderante, coligiéndose de esto “*(...) que cuando el vocablo que por una u otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse que esta marca es semejante a la marca prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva. (...)*” (ibidem, p. 233).

Así las cosas, desde un punto de vista gráfico, ambas marcas acaban siendo similares, pues aunque son distintos los aditamentos o predicados de los signos distintivos contrapuestos (“... **REPUBLIC**” en el caso de los inscritos; “(...) **MOON**” en el caso de la solicitada), el factor tópico de ambas es el mismo, sea la palabra “**BANANA**”, ocurriendo que es sobre la base de esa coincidencia (y no de las diferencias), conforme a la especialidad de esta materia, que debe efectuar la comparación, resultando de ésta la igualdad ortográfica de tales signos. Desde un punto de vista fonético, las marcas bajo examen se pronuncian también de manera igual, y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas llegan a tener un idéntico significado conceptual.



Consecuentemente, las similitudes entre tales signos, resultantes del cotejo marcario realizado por el Órgano a quo, permiten concluir que la eventual inscripción de la marca pretendida, podría aparejar al público consumidor alguna suerte de *riesgo de confusión*, pues los productos amparados por ambas marcas tendrían una misma naturaleza de ropa y vestuario y circularían en un mismo mercado, por lo que podría haber una similitud real para el consumidor, quien podría confundirse acerca de un mismo origen empresarial de tales productos, que es lo que justamente se pretende evitar con las prohibiciones contenidas en el numeral 8° de la Ley de Marcas ya citada.

Por eso, aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente su coexistencia registral, amén de las consideraciones recién expuestas, también porque ambos signos distintivos estarían distinguiendo y protegiendo productos idénticos, similares y relacionados de la clase 18 del nomenclátor internacional y asimismo relacionados con la clase 25 en la que también se gestiona la marca solicitada, y con el giro comercial del nombre comercial inscrito lo que permite sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre tales signos, pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa **Banana Republic (ITM) INC.**, derivados de la inscripción de su marca y nombre comercial “**BANANA REPUBLIC**”. Así, de permitirse la inscripción de la marca “**TESORO DEL ATLÁNTICO**”, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8°, incisos **a), b) y d)** de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud con los signos ya inscritos, que impide su coexistencia, por la posibilidad de un riesgo de confusión y un riesgo de asociación.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, es similar a otros inscritos previamente, y por cuanto las similitudes entre uno y otros conllevan a un eventual riesgo de confusión y un riesgo de asociación, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Daniel Flachaire**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las



doce horas con diez minutos y cuarenta segundos del diecisiete de noviembre de dos mil diez, la cual se confirma.

TERCERO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Daniel Flachaire**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con diez minutos y cuarenta segundos del diecisiete de noviembre 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33