



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0047-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “LAB”

P SEIS DEL OESTE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 10588-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 906-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señor **Flor Naranjo Chaves**, mayor, casada, administradora, vecina de San José, con cédula de identidad 1-788-953, en representación de la empresa **P SEIS DEL OESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-193341 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintinueve minutos, ocho segundos del cinco de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de noviembre de dos mil diez, el señor **José Ramón González Castro**, mayor, divorciado, empresario, con cédula de identidad 1-641-311 y en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca **“LAB”**, en Clase 18 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *“Maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, veintinueve minutos, ocho segundos del cinco de diciembre de dos mil once, resuelve rechazar de plano la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2011, la señora Naranjo Chaves, en la representación indicada, interpone recurso de apelación, y en razón de que fuera admitido conoce este Tribunal en Alzada.

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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa JIMBOR, S. A., la marca “**B-LAB (DISEÑO)**”, bajo el **Registro No. 209250**, vigente desde el 13 de mayo de 2011, que protege en Clase 25 Internacional “*Productos de vestidos, calzados, sombrerería*”, (v. f. 59 y 601).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción solicitada con fundamento en el inciso a) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos, al considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto los signos propuesto e inscrito protegen productos que se relacionan entre sí. Que del estudio integral de la marca propuesta se comprueba que hay identidad con la inscrita, lo cual puede causar confusión en el público consumidor, afectando su derecho de elección y socavando el esfuerzo de otros empresarios por distinguir sus productos o servicios mediante signos marcarios.

Por su parte, la empresa recurrente afirma que, en virtud del principio de especialidad, no basta la posibilidad de confusión entre los signos marcarios, sino que los productos o servicios que éstos identifican deben ser de la misma naturaleza o al menos que puedan ser relacionados entre sí. Alega que en este caso no existe el riesgo de confusión que señala el Registro a quo en la resolución impugnada, por cuanto el signo inscrito protege productos en clase 25, mientras que el solicitado es para proteger otros en clase 18, todos los cuales normalmente son ubicados en lugares separados en las tiendas. Aunado a ello, los potenciales consumidores de unos y otros productos son diferentes y no hay indicio alguno que vayan a asociar vestidos, zapatos y sombreros con mochilas, salveques, etc. Asimismo, agrega que la marca inscrita tiene un diseño particular que hace ese riesgo aún más remoto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.



En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**LAB**” con la inscrita “**B-LAB (DISEÑO)**”, se advierte que la propuesta está contenida totalmente en la segunda, independientemente del diseño que ha sido agregado a ésta. En este último sentido, debe recordarse que en general, al cotejar signos mixtos es su elemento denominativo el que prevalece, por cuanto es éste su título y en consecuencia con él será solicitado e identificado en el comercio por el consumidor. Aunado a lo anterior, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, por distinguir ambas marcas productos de similar naturaleza, lo cual los hace susceptibles de ser asociados por el consumidor medio. Y es que, evidentemente productos tales como vestidos, zapatos, sombreros, carteras, maletas, maletines, y otros artículos similares se comercializan en las mismas tiendas y, por ser complementarios, son exhibidos en éstas en un mismo sitio.

Por lo señalado, considera este Tribunal que precisamente en aplicación del principio de especialidad que rige la materia marcaria, no resultan recibo los alegatos del apelante en cuanto afirma que no existe posibilidad de crear confusión en el público consumidor por encontrarse los signos en pugna en diferentes clases de la nomenclatura internacional, por que los productos de una y otra son similares y pueden comercializarse por los mismos canales de distribución. Por ello, el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que todos ellos tienen un mismo origen empresarial, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve al error de considerarlos provenientes del mismo comercializador.

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, efectivamente el signo propuesto violenta derechos de terceros y genera un inminente riesgo de confusión, por lo cual no puede admitirse su protección registral.

Así las cosas, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Flor Naranjo Chaves**, en calidad de representante de la empresa **P SEIS DEL OESTE, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas,



veintinueve minutos, ocho segundos del cinco de diciembre de dos mil once, la cual se confirma.

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, y 29 del Reglamento 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Flor Naranjo Chaves**, en calidad de representante de la empresa **P SEIS DEL OESTE, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos, ocho segundos del cinco de diciembre de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo "**LAB**" presentado por el recurrente. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33