



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0109-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “**KIDDIES**”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10812-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1135-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del doce de noviembre de dos mil doce.*

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-496-310, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, seis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2011, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KIDDIES**”, en Clases 3, 5 y 21 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: En **Clase 03** “*Jabones, perfumería, aceites, shampoo, talcos*”. En **Clase 05** “*Alimentos para bebés*”. En **Clase 21** “*Esponjas para cuidado personal*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, treinta minutos, seis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 23 de enero de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Sáenz Umaña, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita, la marca de fábrica “**KIDDIES (DISEÑO)**”, **Registro No. 137790**, vigente hasta el 06 de marzo de 2013 cuyo titular es la empresa GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V., para proteger y distinguir, en **Clase 16** de la nomenclatura internacional: “*Pañales desechables para bebé*” (ver folios 06 y 07).

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



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al resultar inadmisible por derechos de terceros, por cuanto de su análisis y cotejo con la marca inscrita “***KIDDIES (DISEÑO)***” las mismas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica, aunado a que ambas protegen productos que a pesar de estar ubicados en distintas clases y que se encuentran relacionados, y por ello pueden ser comercializados en los mismos canales de distribución, lo cual implica un inminente riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que, el hecho que las marcas sean similares no impide su coexistencia en el mercado, porque los productos ya protegidos no son de la misma naturaleza de los que se desea proteger con la solicitada, lo cual permite al consumidor distinguir claramente unos de los otros, dado que existe muy poca probabilidad que el consumidor confunda los productos de ambas marcas. Agrega que las marcas cotejadas son similares solo en clase 05, no así en las clases 3 y 21 y por principio de especialidad no debe negarse el registro para los otros productos. En razón de dichas manifestaciones, solicita se declare con lugar el recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente venido en Alzada, concluye este Tribunal que, tal y como lo indica el Registro *a quo*, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser idéntica a un signo inscrito a nombre de otro titular, siendo que no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos que, a pesar de estar en clases diferentes, son similares y relacionados.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que las marcas no pueden coexistir y por eso no pueden ser atendidos los agravios del apelante, por cuanto, precisamente en aplicación del



Principio de Especialidad, los productos de la marca solicitada, a saber, jabones, perfumes, aceites, shampoo, talcos, alimentos para bebés, esponjas para cuidado personal, son susceptibles de ser relacionados con los de la inscrita, sea, pañales desechables para bebés, siendo que todos ellos pueden ser comercializados por los mismos medios, e incluso colocados en los mismos anaqueles en supermercados, farmacias y otros lugares de venta de productos de uso y cuidado personal.

Por lo expuesto considera este Tribunal el signo propuesto violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, seis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 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 presentado por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, seis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se rechace el registro del signo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

solicitado por la empresa recurrente ““**KIDDIES**”. 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.-

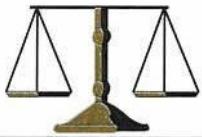
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33