



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0618-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “BEBIN” (16)

LAMBI S.A. DE CV., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9252-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1485-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del dos de diciembre del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-833-413, en representación de la empresa **LAMBI S.A. DE C.V.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de México, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y dos minutos y cuarenta y un segundos del diecisiete de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de junio del 2007, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad 1-1143-447, vecina de San José, en su condición de gestora oficiosa, de la compañía **LAMBI S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BEBIN**”, en clase 16 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Baberos de papel; banderas, banderolas y banderines de papel; pañales de papel y celulosa para bebé, desechables; pañales-calzón de papel y celulosa para bebé; desechables; artículos de cartón ;



catálogos; cajas de colores y pinturas; comics; material de enseñanza (con excepción de aparatos; mantelería de papel; material escolar (papelería); pañuelos desechables de papel; artículos de papelería; postres ; publicaciones impresas; publicaciones periódicas; tarjetas de felicitación; toallas de papel; toallas faciales de papel; toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables.

SEGUNDO. En escrito presentado el 07 de enero del 2008, el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad número 1-433-939, en condición de apoderado especial del **LAMBI S.A. DE C.V.**, contesto prevención hecha en la cual solicito eliminar de la lista de productos en el escrito inicial los siguientes postres y cajas de colores y pinturas.

TERCERO. Que en escrito presentado el 01 de de Agosto del 2008, presento Oposición el Licenciado **Mauricio Marín Sevilla**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-826-001, en calidad de apoderado especial de la sociedad **“DISTRIBUIDORA MABEGA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”**, organizada y existente bajo las leyes de México, por cuanto su representada tiene registrada en Costa Rica la marca **“BEBE’N”**.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 09:32:41 del 17 de Marzo del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO:/ se resuelve: Se declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta...”*

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo del 2009, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **LAMBI S.A. DE CV.**, apeló la resolución referida en el que discrepa de las argumentaciones que indica el Registro.



SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BEBE’N**”, bajo el registro número 170603, en Clase 16 del nomenclátor internacional perteneciente a la empresa **DISTRIBUIDORA MABEGA SOCIEDAD ANONIMA.**, vigente desde el dieciséis de Octubre del 2007 hasta el dieciséis de Octubre del 2017, para proteger en clase 16, pañales desechables para niños. (Ver folios 144 y 145).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el apoderado de **DISTRIBUIDORA MABEGA S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BEBIN**”; en clase 16 internacional, la cual se acoge solamente para los siguientes productos: “baberos de papel, banderas, banderolas y banderines de papel, artículos de cartón, catálogos comics, material de enseñanza (con excepción de aparatos, materias de papel, material escolar (papelería), artículos de papelería, publicaciones impresas, publicaciones periódicas, tarjetas,



tarjetas de felicitación, toallas de papel, toallas faciales de papel” y se **deniega la inscripción** para los siguientes productos: pañales-calzón de papel y celulosa para bebé, pañales de papel y celulosa para bebé, desechables, toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables”.

En lo que respecta sobre lo alegado por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación señala que en relación a la marca registrada “**BEBE’N (DISEÑO)**” y “**BEBIN**” ambas poseen cargas fonéticas diferentes y evidentes de acuerdo con la jurisprudencia nacional reiterada, la prohibición del artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas y otros signos distintivos No.7978, se orienta a evitar la inscripción de marcas idénticas o con una semejanza de tal grado que sea evidente que producirán una confusión al consumidor. Ambos distintivos cuentan con los elementos de diferenciación gráfica y fonética necesarios para evitar que se confundan los nuevos productos de la marca ya inscrita, así también indica que no existe similitud ideológica pues la marca propuesta por su representada posee suficientes elementos diferenciadores que permiten la coexistencia de ésta con la marca ya registrada, y que entre la marca “**BEBE’N**” (DISEÑO), propiedad de Distribuidora Mabega, S. A de C.V y la marca “**BEBIN**” solicitada por mi representada, solo existe una coincidencia, y es la existencia en ambas de las letras “BEB2, ese solo hecho NO determina que exista similitud entre las marcas.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante 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).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que



prospera el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la

protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: BEBE'N	MARCA SOLICITADA: BEBIN
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 16 de la Nomenclatura Internacional: <u>Pañales desechables para niños.</u>	Para proteger en la clase 16 de la Nomenclatura Internacional: Baberos de papel; banderas, banderolas y banderines de papel; pañales de papel y celulosa para bebé, desechables;



	pañales-calzón de papel y celulosa para bebé; desechables; artículos de cartón ; catálogos; comics; material de enseñanza (con excepción de aparatos; mantelería de papel; material escolar (papelería); pañuelos desechables de papel; artículos de papelería; publicaciones impresas; publicaciones periódicas; tarjetas de felicitación; toallas de papel; toallas faciales de papel; toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables.
--	---

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**BEBE’N**”, y la solicitada, “**BEBIN**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las 5 letras que las componen, sólo se distinguen por su última vocal, “E” con un apóstrofe y “I”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “... *al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, palabras “**BEBE’N**” y “**BEBIN**”, se pronuncian casi igual; registrándose la única diferencia fonética en la pronunciación... donde la marca solicitada se trata de la letra “I”, y en la marca inscrita se trata de la letra “E”, por lo que su pronunciación es exactamente*



igual, entonces se concluye que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo...” siendo además que la marca que se encuentra inscrita se encuentra en el idioma inglés y al momentos de pronunciarla el sonido es similar.

Y desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal y como fue sostenido en la resolución venida en alza, las similitudes existentes entre las marcas impide el registro de la marca solicitada, de tal forma que en cuanto a la lista de productos de la marca solicitada se incluye en la misma los productos de la marca inscrita, sean pañales desechables, por lo que el consumidor podría perfectamente creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas entre sí, ya que no se dan diferencias suficientes para poder identificarlas y en relación con estos productos se trata de productos con mucha similitud. Este tribunal coincide con lo resuelto por él a quo al establecer que existe riesgo de confusión en el consumidor ya que como bien señala el artículo 24 citado “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, de tal forma que no habría impedimento para poder inscribir la marcas solicitadas en los productos que no tienen relación con los de la marca inscrita, por lo que podrían coexistir solamente en los productos indicados eliminando de la misma: “pañales-calzón de papel y celulosa para bebé, pañales de papel y celulosa para bebé, desechables, toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables” pudiendo inscribirse la marca solamente en clase 16 para proteger: “baberos de papel, banderas, banderolas y banderines de



papel, artículos de cartón, catálogos, comics, material de enseñanza (con excepción de aparatos, materias de papel, material escolar (papelería), artículos de papelería, publicaciones impresas, publicaciones periódicas , tarjetas, tarjetas de felicitación, toallas de papel, toallas faciales de papel”.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**BEBE’N**” , de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**BEBIN**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso **a)** de la Ley de Marcas. Entre la marca “**BEBIN**”, clase 16, para proteger: Baberos de papel; banderas, banderolas y banderines de papel; pañales de papel y celulosa para bebé, desechables; pañales-calzón de papel y celulosa para bebé; desechables; artículos de cartón ; catálogos; comics; material de enseñanza (con excepción de aparatos; mantelería de papel; material escolar (papelería); pañuelos desechables de papel; artículos de papelería; publicaciones impresas; publicaciones periódicas; tarjetas de felicitación; toallas de papel; toallas faciales de papel; toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables, y la marca inscrita “**BEBE’N**”, clase 16, pañales desechables para niños, existe similitud ortográfica (sólo se distingue en una vocal con un apostrofe y todas las demás sílabas y consonantes son iguales y están dispuestas en el mismo orden) y también como consecuencia, similitud fonética. A todo lo anterior se aúna que dentro de los productos protegidos están relacionados, pues estarían destinados a un mismo uso , a saber pañales para bebé por lo que lo pertinente es rechazar el agravio formulado por resultar improcedente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **LAMBI S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y dos minutos y cuarenta y un segundos del diecisiete de marzo del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma.



SÉTIMO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **LAMBI S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y dos minutos y cuarenta y un segundos del diecisiete de marzo del dos mil nueve, la cual en lo apelado, 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33