



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0112-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “bazar abc (diseño)”

HONG TAI DOS MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-11018)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 729-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de junio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Norman Mory Mora**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos-quinientos cuarenta, en su condición de apoderado especial administrativo, de la empresa **HONG TAI DOS MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos dieciocho mil novecientos quince, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Cantón Central, Distrito Mata Redonda, cincuenta metros norte de Pan Mora, carretera a Pavas, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, dieciséis segundos del nueve de enero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de noviembre del dos mil doce, el Licenciado Norman Mory Mora, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como nombre comercial el signo “**bazar abc (diseño)**”, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos tales como: papel,



cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, material de instrucción o de enseñanza, materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, clichés. Además de utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, artículos de cristalería, porcelana y loza. Así como, juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad. Igualmente, encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales. Finalmente muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, mimbre, cuerno, huesos, marfil, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza.

Las representación de la sociedad solicitante, mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 4 de diciembre del 2012, en relación al nombre comercial pretendido **“bazar abc (diseño)”**, indica que se elimine de la protección solicitada en el escrito inicial los siguientes productos: **“papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa”**.

En virtud de la limitación referida, el nombre comercial solicitado, lo es para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos tales como: “material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, material de instrucción o de enseñanza, materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, clichés. Además de utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, artículos de cristalería, porcelana y loza. Así como, juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad. Igualmente, encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales. Finalmente muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, mimbre, cuerno, huesos, marfil, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas”.



SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las catorce horas, treinta minutos, dieciséis segundos del nueve de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca indicada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, en fecha dieciséis de enero del dos mil trece, el Licenciado **Norman Mory Mora**, en representación de la empresa **HONG TAI DOS MIL DIEZ S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y siete minutos, cuarenta y un segundos del veinticuatro de enero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **DIARIO ABC S.L.**, la marca de fábrica “ABC”, bajo el registro número **46267**, desde el 11 de julio de 1973 de 1973, vigente hasta el 11 de julio de 2018, en clase 16 Internacional, para proteger y distinguir: “periódicos, tipografía y litografía, ediciones, encuadernaciones y publicaciones, revistas, folletos, carteles, etiquetas, facturas e impresos”. (Ver folios 9).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, dado que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita por cuanto aunque ambas se encuentran clasificadas en distintas clases de la nomenclatura internacional, se encuentran relacionadas entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven. Del estudio integral del signo se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir el nombre comercial y la marca en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir productos, a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que el signo propuesto transgrede el artículo 8, literal b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la sociedad recurrente mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de enero del dos mil trece apela la resolución final venida en alzada, argumentando que el 23 de noviembre del dos mil doce, se señaló que había una marca similar protegiendo los mismos productos, por lo que el 03 de diciembre del dos mil doce, procedió a contestar en tiempo la citada prevención y canceló los 25 dólares establecidos por la limitación de productos. Siendo que de esta manera se subsanó y corrigió lo pretendido por el Registrador. Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley sobre inscripción de documentos públicos, los defectos deberán indicarse de una vez, subsanados estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento. De esta forma se está incumpliendo con lo establecido en dicha normativa ya que en la resolución objeto de esta impugnación agrega nuevos productos a los citados y que según apreciación pueden seguir causando algún tipo de discrepancia entre la marca y el nombre comercial de su representada. Que el nombre comercial



de su representada no tiene ninguna vinculación con la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o establecimiento identificado con ese nombre o sobre la procedencia empresarial, ya que tienen canales de distribución incomparables. Que el Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, abarca el Principio de Especialidad, permitiendo el registro de marcas similares para productos o servicios que no se parezcan. Que solicita nuevamente la limitación de productos y que no aporta nuevo comprobante de pago por cuanto el mismo ya había sido cancelado con la limitación presentada el 04 de Diciembre del 2012 y que la situación actual es responsabilidad del Registrador, por lo que requiere se eliminen los siguientes productos de la protección del nombre comercial “bazar abc”: Material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, así como material de instrucción o de enseñanza, materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, clichés.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial denominado “**bazar abc (diseño)**” fundamentándose en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin embargo, considera este Tribunal que la normativa aplicable no es la normativa indicada por el **a quo**, sino por el contrario, lo es el artículo 65 de la ley citada, debido a que estamos frente a la solicitud de inscripción de un nombre comercial, al cual el Registro señalado le opone de oficio la marca de fábrica inscrita “**A B C**” en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El artículo 65 de la Ley de Marcas, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial “**bazar abc (diseño)**”, que de acuerdo al **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., p. 303**, el término “bazar” se define como “*bazar. (Del persa bazar). m. En Oriente, mercado público o lugar destinado al*



comercio.// 2. Tienda en que se venden productos de varias industrias, comúnmente a precio fijo”, el cual se enfrenta a la marca de fábrica inscrita “A B C”, que protege y distingue: “periódicos, tipografía y litografía, ediciones, encuadernaciones y publicaciones, revistas, folletos, carteles, etiquetas, facturas e impresos”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. De lo anterior observamos, que el término “bazar” no es distintivo ya que se refiere al tipo de establecimiento que lleva el nombre comercial, siendo que el elemento que sobresale en la expresión “bazar abc (diseño)” lo es “abc” que es idéntico a la marca inscrita “A B C”.

Así desde el punto de vista *gráfico*, el signo solicitado y el inscrito son términos ortográficos y visuales idénticos, pues están compuestos por las mismas letras y en el mismo orden, la única diferencia es la palabra “bazar”, que no le otorga un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud existente entre ambas denominaciones, en razón de lo indicado líneas atrás. En el caso del cotejo *fonético* ocurre lo mismo, en virtud de la identidad de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, ya que tienen un sonido igual a la hora de pronunciarlas. *Ideológicamente*, ambos signos evocan una misma idea, las tres primeras letras del abecedario.

Bajo lo anterior, tenemos que, ambos signos resultan gráfica, fonética e ideológicamente idénticos, con el agravante, que el giro del establecimiento a proteger con el nombre comercial “bazar abc (diseño)”, dedicado a la venta de productos tales como: “material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, material de instrucción o de enseñanza, materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, clichés. Además de utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, artículos de cristalería, porcelana y loza. Así como, juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad. Igualmente, encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales. Finalmente muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, mimbre, cuerno, huesos, marfil, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas”, se encuentra **relacionado** con los productos marcados por la marca inscrita “ABC”, a saber, “periódicos, tipografía y litografía, ediciones,



encuadernaciones y publicaciones, revistas, folletos, carteles, etiquetas, facturas e impresos”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se venden normalmente en basares. Dicha situación podría causar un riesgo de confusión en el público consumidor, porque éste al visitar el establecimiento comercial que se intenta identificar con el nombre comercial “**bazar abc (diseño)**”, y adquirir los productos que se ofrecen en dicho negocio, podría confundirse en el sentido de relacionar la actividad comercial que desarrolla éste, con los productos marcados con la marca inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, provocándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ante este posible riesgo confusión en que pueden incurrir los consumidores, la Ley obliga a proteger la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas, por cuanto los signos enfrentados tal y como se analizó anteriormente cuentan con más semejanzas que diferencias, según lo establece el numeral 24 inciso c) de su Reglamento, por lo que concluye este Tribunal que el signo solicitado no es susceptible de registro, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

La representación de la sociedad solicitante y apelante aduce, que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 4 de diciembre del 2012, ha reducido la lista de productos inicial, visible a folio 2 del expediente, a: “material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, material de instrucción o de enseñanza, materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, clichés. Además de utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, artículos de cristalería, porcelana y loza. Así como, juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad. Igualmente, encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales. Finalmente muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, mimbre, cuerno, huesos, marfil, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas”, no obstante, y a pesar de dicha limitación, la confusión entre los signos bajo examen se mantiene, por lo que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro mencionado en la resolución recurrida, cuando señala que: “*Sigue existiendo confusión entre los signos, ya que los productos que se desean proteger pueden ser relacionados con la marca inscrita; si bien es*



ciento se eliminaron algunos de los productos que pueden provocar confusión, se mantiene otros como “material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, así como material de construcción o de enseñanza, materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, clichés”; los cuales de acuerdo a su naturaleza pueden ser confundidos con los de la marca inscrita”.

En lo concerniente a la nueva limitación de la lista de productos que presenta el representante de la empresa solicitante, en el recurso de apelación y expresión de agravios, visible a folios 40 y 59 del expediente, la misma no se acoge, por cuanto no se aporta comprobante de pago conforme lo establece el numeral 94 inciso i) de la Ley de Marcas, aún y cuando la representación de la recurrente argumenta, que en lo que respecta a esta limitación, ya fue cancelado el rubro de 25 dólares establecido en el numeral citado. No obstante, considera este Tribunal, señalar, que la tasa que pagó la solicitante fue la limitación a la lista de productos inicial (Ver folios 16 a 17), no así en lo que corresponde a esta nueva limitación, visible a folios 40 y 59 del expediente.

QUINTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que el signo solicitado no es susceptible de registro, por cuanto quebranta lo estipulado en el numeral 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Norman Mory Mora**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **HONG TAI DOS MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, dieciséis segundos del nueve de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial “**bazar abc (diseño)**” en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo



del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Norman Mory Mora**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **HONG TAI DOS MIL DIEZ SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, dieciséis segundos del nueve de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial “**bazar abc (diseño)**” en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22