
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0131-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

BAMBI BALI LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-10249

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0204-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con treinta y tres minutos del cinco de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Diana María Vargas Rodríguez, cédula de identidad 1-1501-0540, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAMBI BALI LIMITADA**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-863725, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Garita, del Incae Business School, trescientos metros oeste, Residencial Los Viveros, casa número diez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:33 horas del 24 de enero de 2023.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio del portal de servicios digitales el 21 de noviembre de 2022, la abogada Diana María Vargas Rodríguez, de calidades indicadas y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

B

BAMBI BALI, para proteger y distinguir en **clase 18**: billeteras; carteras; bolsos; bultos; sombrillas; y en **clase 25**: zapatos de cuero; calzado; tacones; botas de cuero; sandalias; zapatos de tacón alto; zapatillas deportivas; fajas; pañuelos de cuello; pañuelos de bolsillo; blusas; camisas; sacos; abrigos; chaquetas; pantalones; gabardinas; botas de combate; faldas; vestidos; botas de mezclilla; gorras y sombreros.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 15:47:33 horas del 24 de enero de 2023, denegó la marca solicitada por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), por existir similitud fonética, e ideológica con los signos inscritos **BALLY**, registros 39854 y 104777, y **BAMBI**, registro 83921, así como por distinguir productos relacionados.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Diana María Vargas Rodríguez, en su representación dicha, interpuso recurso de apelación y expuso como agravios lo siguiente:

1.- No lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al indicar que la marca solicitada BB Bambi BALI, y los signos registrados Bambi y BALLY, son similares ocasionando riesgo de confusión en el consumidor; por el contrario, los distintivos marcarios en su tipografía, colores y diseño son distintos, además la marca pretendida se distingue por componerse de dos letras BB que juntas y por su tipografía, generan un logo distinto respecto a las marcas inscritas, en consecuencia al ser los signos BALLY y Bambi denominativos y contar la marca pretendida con un diseño, no se presenta similitud gráfica, alcanzando el consumidor asociar su diseño con la marca.

2.- Fonéticamente, la sonoridad de los signos BB Bambi BALI y BALLY es distinta ya

que comparten únicamente las letras BAL, y con respecto a las marcas BB BAMBI BALI y BAMBI, solo coinciden en el vocablo BAMBI; en consecuencia, se presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, por lo cual no es posible que el consumidor aprecie análogamente los signos o los relacione por compartir algunas letras o una palabra.

3.- El Registro de la Propiedad Intelectual al analizar la marca solicitada BB BAMBI BALI, la consideró semejante a los signos registrados BALLY y BAMBI, como sus clases; de ser así, se provocaría confusión en el consumidor y una afectación a derechos de terceros; por consiguiente, el análisis realizado por la autoridad registral vulnera los derechos de su representada respecto al inscribir la marca propuesta.

4.- Según lo expuesto la marca solicitada BB BAMBI BALI, satisface todos los requisitos para lograr acceder a su registro, además no provoca riesgo de confusión en el consumidor y mucho menos perjudica derechos de terceros al poseer suficiente distintividad; en consecuencia, solicita se admita el registro de su signo en las clases pretendidas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. Marca de fábrica y comercio **BAMBI**, registro **83921**, inscrita desde el 14 de setiembre de 1993, vigente hasta el 14 de setiembre de 2033, titular OSTION Y CINCEL MIL NOVECIENTES DIECINUEVA S.A., para proteger en clase 25 internacional: ropa exterior de hombre, mujer y niño en general (folios 38 y 39 del expediente principal).
2. Marca de fábrica y comercio **BALLY**, registro **39854**, inscrita desde el 27 de noviembre de 1969, vigente hasta el 27 de noviembre de 2024, titular BALLY SCHUHFABRIKEN AG, para proteger en clase 25 internacional: calzado, ropa

interior, de punto, de hilo o seda, vestidos de baño, corpiños, corbatas, sombreros, tocados y bufandas, trajes, vestidos de trabajo y para deportes, medias, sacos de pieles, abrigos, sotanas, sueters, ropa para levantarse, batas de baño, guayaberas, guantes, corsés, tirantes, vestidos para playa, polainas, capas o impermeables contra lluvia, botas de hule para el barro, la nieve y para trabajar (folios 40 y 41 del expediente de origen).

3. Marca de fábrica **BALLY**, registro **104777**, inscrita desde el 24 de noviembre de 1997, vigente hasta el 24 de noviembre de 2027, titular **BALLY SCHUHFABRIKEN AG**, para proteger en clase 18 internacional: cuero, imitación de cuero, y cuero sintético, así como productos confeccionados de ellos hasta donde se incluyan en estas categorías, cueros de animales, pieles, bolsas de mano, bolsas para compras y viajar, valijas y maletas para viajar, bolsas para playa, maletines y maletas diplomáticas, maletines para cosméticos (entiéndase que son de cuero), portamonedas, artículos de cuero, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, arreos y artículos de talabartería (folios 42 y 43 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros

debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que el fin de la marca es lograr su individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda

provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c) d) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos contrapuestos y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las

siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- [...]
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) 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 conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo del signo pretendido con los inscritos, desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que protegen ambos signos.

MARCA SOLICITADA



Clase 18: billeteras; carteras; bolsos; bultos; sombrillas.

Clase 25: zapatos de cuero; calzado; tacones; botas de cuero; sandalias; zapatos de tacón alto; zapatillas deportivas; fajas; pañuelos de cuello; pañuelos de bolsillo; blusas; camisas; sacos; abrigos; chaquetas; pantalones; gabardinas; botas de combate; faldas; vestidos; botas de mezclilla; gorras y sombreros.

MARCAS INSCRITAS

BAMBI

Clase 25: ropa exterior de hombre, mujer y niño en general.

BALLY

Clase 25: calzado, ropa interior, de punto, de hilo o seda, vestidos de baño, corpiños, corbatas, sombreros, tocados y bufandas, trajes, vestidos de trabajo y para deportes, medias, sacos de pieles, abrigos, sotanas, suéteres, ropa para levantarse, batas de baño, guayaberas, guantes, corsés, tirantes, vestidos para playa, polainas, capas o impermeables contra lluvia, botas de hule para el barro, la nieve y para trabajar.

BALLY

Clase 18: cuero, imitación de cuero, y cuero sintético, así como productos confeccionados de ellos hasta donde se incluyan en estas categorías, cueros de animales, pieles, bolsas de mano, bolsas para compras y viajar, valijas y maletas para viajar, bolsas para playa, maletines y maletas diplomáticas, maletines para cosméticos (entiéndase que son de cuero), portamonedas, artículos de cuero, paraguas, sombrillas y bastones, fustas, arreos y artículos de talabartería.

De conformidad con la anterior comparación y valorando los agravios de la apelante, se

B

denota que a nivel gráfico el signo solicitado es mixto , conformado por el diseño de dos letras **B**, bajo estas se encuentran las palabras **BAMBI** y **BALI**, todas escritas en una tipografía especial, en letras mayúsculas de color negro; por su parte, las marcas inscritas **BAMBI**, **BALY** y **BALY**, son denominativas, escritas con una grafía sencilla, en letras mayúsculas en color negro. Si bien es cierto, la marca pretendida se acompaña de un diseño de dos letras **BB**, este no le otorga una fuerte diferenciación con los inscritos, ya que lleva en su conjunto marcado los términos **BAMBI** y **BALI**, que conforman las marcas registradas, concretamente los vocablos preponderantes de estas, por lo que podría el consumidor confundirse al asociar los distintivos marcarios a un mismo origen empresarial.

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo idéntico alrededor de los vocablos **BAMBI**, **BALI** y **BALY**, por lo que de coexistir en el mercado el signo solicitado podría el consumidor incurrir en riesgo de confusión o asociación. Recordemos que la “í” fonéticamente suena igual que la “y”.

B

En el campo ideológico, el signo propuesto  se encuentra constituido por los vocablos **BAMBI**, que es definido por el diccionario en línea de la Real Academia Española como:
1. m. infant. Cervato o ciervo joven. (Real Academia Española (2022). Recuperado el 17 de junio de 2023, de https://dle.rae.es/ba_mbi?m=form); y **BALI**, no tiene significado en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que se está ante un vocablo de fantasía; en consecuencia, respecto al término **BAMBI**, los signos evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, y debido a ello puede generarse confusión entre los signos.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protege desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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”; por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el contexto de lo anterior, del listado de productos se observa que el signo solicitado



BAMBIBALI , pretende proteger productos en las clases 18 y 25, las marcas inscritas también protegen sus productos en esas clases; de ahí que, los productos pretendidos se encuentran contenidos en las marcas registradas, en este caso en la clase 18 que comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales; asimismo, la clase 25 abarca especialmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas; por lo cual comparten canales de distribución, puestos de venta y un mismo tipo de consumidor, al punto que este puede pensar que los productos provienen

del mismo origen empresarial, o bien creer que se trata de una misma familia de marcas, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

Por otra parte, en cuanto a lo alegado por la apelante que los distintivos marcarios en su tipografía, colores y diseño son distintos, cabe indicar por este Tribunal que no lleva razón, por cuanto claramente del cotejo antes realizado se evidencia que los signos gráfica, fonética e ideológicamente presentan identidad, además la marca solicitada analizada en su conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria para acceder a la publicidad registral, lo que viene a impedir la coexistencia registral junto con los signos inscritos, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias, y de permitirse la inscripción de la marca iría en contra del ordenamiento jurídico marcario, debido a la inminente probabilidad de que se dé un riesgo de confusión o asociación en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los identificados por las marcas registradas. En ese sentido el agravio expuesto se rechaza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que no existe ningún elemento para que se revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **BAMBI BALI LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:33 horas del 24 de enero de 2023, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Diana María Vargas Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAMBI BALI LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:33 horas del 24 de enero de 2023, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía

administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/06/2023 02:29 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/06/2023 11:56 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/06/2023 03:15 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/06/2023 11:48 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/06/2023 11:46 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33