

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0136-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



BAMBI BALI

**BAMBI BALI LIMITADA**, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-10248)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0215-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con ocho minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Diana María Vargas Rodríguez**, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-1501-0504, en su condición de apoderada especial de la compañía **BAMBI BALI LIMITADA**, cédula jurídica: 3-102-863725, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Garita, del Incae Business School, 300 metros oeste, Residencial Los Viveros, casa 10, Alajuela, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:07:11 horas del 24 de enero de 2023.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 21 de noviembre de 2022, la señora **Diana María Vargas Rodriguez**, en su condición de apoderada especial de la compañía **BAMBI BALI LIMITADA**, solicitó la inscripción del nombre comercial



**BAMBI BALI**

para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de zapatos de cuero; calzado; tacones; botas de cuero; sandalias; zapatos de tacón alto; zapatillas deportivas; fajas; pañuelos de cuello y de bolsillo; blusas; camisas; sacos; abrigos; chaquetas; pantalones; gabardinas; botas de combate; faldas; vestidos; botas de mezclilla; gorras y sombreros; para hombre, mujer y niños.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, por considerar que corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, conforme a los artículos 2 y 65 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual la señora **Diana María Vargas Rodriguez**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y en sus agravios expresó lo siguiente:

1. No lleva razón el Registro al indicar que las marcas son similares. Con respecto al diseño de las marcas, se puede observar que la tipografía, los colores y el diseño en sí son muy diferentes; el diseño de BB BAMBI BALI destaca por estar compuesto por dos BB juntas las cuales forman una especie de símbolo y su tipografía específica crean que el logo sea diferente a las marcas registradas.

2. Los signos no suenan parecido, y son ideológicamente diferentes. No es posible que el consumidor perciba de igual forma los signos o los relacione únicamente por compartir parte de sus letras o una palabra. Las letras B A L y la palabra BAMBI pueden ser utilizadas por cualquier persona siempre y cuando existan otras palabras que le den distintividad, ya que se debe ver el signo como un todo y no por separado.

3. Si el Registro considera que el signo de su representada es similar a los registrados, surge la duda de ¿por qué autorizó la inscripción de los signos BALLY y BAMBI en clases similares y coexistiendo entre sí? Este razonamiento por parte del Registro vulnera los derechos de su representada a poder inscribir su signo.

4. El signo BB BAMBI BALI cumple con todos los requisitos para ser inscrito y además no le causa confusión alguna al consumidor ni afecta los derechos de terceros por no ser similar a las marcas registradas, ya que todo el signo en conjunto posee distintividad.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hechos probados, relevantes para la resolución del presente asunto, el registro de los siguientes signos distintivos:

1. **BAMBI**, registro 83921, inscrita desde el 14 de septiembre de 1993, vigente hasta el 14 de septiembre de 2033, titular: OSTION Y CINCEL MIL NOVECIENTOS DIECINUEVA S.A., para proteger y distinguir en clase 25 internacional: ropa exterior de hombre, mujer y niño en general. (visible a folio 41 a 42 del expediente principal)
2. **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 y distinguir **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, suéters, 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. (visible a folio 43 a 44 del expediente principal)

3. **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 y distinguir **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 para 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. (visible a folio 45 a 46 del expediente principal)

**TERCERO. 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.

**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.** La Ley de marcas y otros signos distintivos (en



adelante Ley de marcas), en su artículo 2 define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, con el fin de que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa.

Al igual que las marcas, el nombre comercial debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Al respecto, y para la inscripción de un nombre comercial, es necesario recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

**Artículo 65. Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 44-IP-2018, del 7 de setiembre de 2018, ha enumerado como las principales características del nombre comercial las siguientes:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir,

identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón de social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o estar una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

[...]

El nombre comercial debe entonces tener capacidad de identificar, distinguir, y no causar confusión en los medios comerciales o en el público; por lo que, en el presente caso, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es necesario realizar un cotejo entre el signo propuesto y la marca de servicios registrada, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión a terceros y evitar el riesgo de asociación empresarial. Al efecto la norma en mención estipula:

**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;
  - f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- [...]

Los signos objeto del presente análisis son los siguientes:

### **NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO**



BAMBI BALI

Establecimiento comercial dedicado a la venta de zapatos de cuero; calzado; tacones; botas de cuero; sandalias; zapatos de tacón alto; zapatillas deportivas; fajas; pañuelos de cuello y de bolsillo; blusas; camisas; sacos; abrigos; chaquetas; pantalones; gabardinas; botas de combate; faldas; vestidos; botas de mezclilla; gorras y sombreros; para hombre, mujer y niños.

## MARCAS REGISTRADAS

| BAMBI  | BALLY  | BALLY   |
|--|--|---|
| <b>Clase 25:</b> ropa exterior de hombre, mujer y niño en general. | <b>Clase 25:</b> 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, suéters, 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. | <b>Clase 18:</b> 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 para 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. |

Cotejo gráfico: El nombre comercial propuesto contiene las letras “BB”, escritas con una grafía especial, en mayúscula y en color negro, debajo estas letras se sitúan



las palabras “BAMBI BALI”, en letras mayúsculas de menor tamaño y de color negro. Las marcas registradas son denominativas, donde una ellas contienen el vocablo “BAMBI”, mientras que las otras dos marcas registradas están formadas por el elemento “BALLY”.

Al realizar la comparación, se observa que el signo solicitado contiene en su totalidad la marca inscrita “BAMBI”; con respecto a los distintivos marcarios registrados “BALLY”, se presenta similitud, nótese que, entre BALI y BALLY, solo existen dos letras diferentes, lo cual no es suficiente para distinguirlas en el mercado. Si bien el nombre comercial del apelante presenta un diseño, el elemento preponderante lo constituye su parte nominativa, por lo que no presenta el carácter distintivo que requiere un signo para acceder a la tutela registral.

Cotejo fonético: Desde el punto de vista auditivo los signos poseen una fonética similar, al estar contenida una de las marcas registradas en el signo propuesto. Además, los términos “BALI” y “BALLY” suenan de manera similar al oído humano, por cuando las letras que los componen se vocalizan de la misma forma.

Cotejo ideológico: Los signos distintivos en conflicto se consideran de fantasía por lo que no hay similitud en los conceptos o ideas.

En cuanto al giro comercial del signo solicitado, y los productos de las marcas registradas, se consideran que son de la misma naturaleza y se encuentran relacionados, siendo que los productos que se distinguen por medio de los signos inscritos pueden comercializarse en el establecimiento que se busca proteger y distinguir con el nombre comercial propuesto.

Con respecto, al cuestionamiento realizado por el apelante, referente a la autorización de registro de las marcas “BALLY” y “BAMBI”, resulta necesario aclarar que el hecho de que signos similares estén inscritos en la misma clase no es vinculante a efectos de proceder a su registro en virtud del principio de independencia marcaria, es decir, cada marca debe ser analizada con independencia de las ya registradas.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expresados por el recurrente, por cuanto los signos presentan similitudes gráficas y fonéticas, además de estar relacionados con el giro comercial pretendido con el



signo **BAMBI BALI**, por lo que no se puede autorizar la coexistencia registral junto con los signos inscritos, al existir un evidente riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial indebida.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Diana María Vargas Rodriguez**, en su condición de apoderada especial de la compañía **BAMBI BALI LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:07:11 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: 24/10/2023 12:41 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/10/2023 11:46 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/10/2023 11:14 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/10/2023 11:24 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 24/10/2023 11:15 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

### **Nombres comerciales**

TE: Nombres comerciales prohibidos

TG: Categorías de signos protegidos

TNR: 00.42.22

### **Protección de nombre comercial**

TG: Nombres comerciales

TNR: 00.43.03