

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2019-0475-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “BOULEVARD DES BÉBÉS” (diseño), ACUMULADO CON SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO “BOULEVARD” (diseño)**

**WALMART CHILE S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-665 ACUMULADO CON EL 2018-3816)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0325-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con nueve minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Fabiola Azofeifa Álvarez, cédula de identidad 1-1499-0953, vecina de San José, apoderada especial de la compañía WALMART CHILE S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Chile, con domicilio en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 8301 Quilicura, Santiago, Chile; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:25:24 horas del 11 de junio de 2019.

**Redacta la jueza Soto Arias.**

## **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Melissa Ramírez Zamora solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 25 internacional *“Prendas de vestir para bebé”* (expediente 2018-665).

WALMART CHILE S.A. presentó oposición a lo pedido, y a su vez, con base en el artículo 17 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 24 del nomenclátor internacional *“Baberos de tela y/o plástico, frazadas (cobija), colchas”*, y en clase 25 *“Baby doll, batas de dormir, bermudas, bikinis, bloomer (calzón de mujer), blusas, botas sintéticas, bóxer, brasieres, cachetero (otro tipo de ropa íntima), calcetines, camisas tipo polo y tipo T-*

---

*Shirt, camisones, chalecos, ropa de bebe, faldas, gorras, jackets, jeans, leggings, pantalones, pantuflas, pashminas (bufanda), ropa para dormir, sandalias, shorts (pantalón corto), sombreros, sweaters (abrigo), toallas, zapato acuático, zapato causal, zapato de goma” (expediente 2018-3816).*

El Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes, y posteriormente resolvió declarar sin lugar la oposición planteada por Walmart Chile S.A., acogiendo la marca de la señora Ramírez Zamora, teniendo por no acreditado el uso anterior de los signos en conflicto.

Inconforme con lo resuelto, la representante de WALMART CHILE S.A. interpuso recurso de apelación en su contra, y expresó como agravios: Que la marca solicitada por Melissa Ramírez es inadmisibles por derecho de terceros, pues es un signo inhábil para cumplir la función de distinguir y para fungir como marca, pues concluye que “Boulevard Des Bébé” (diseño) cuyo registro se pretende, es semejante gráfica y fonéticamente a la marca propiedad de su representada, la cual se comercializa en Costa Rica desde el 2014, por la compañía homóloga Walmart Costa Rica (Corporación de Supermercados Unidos S.R.L.). Que la marca solicitada reproduce casi de manera íntegra la marca registrada por su representada, ya que el término boulevard se encuentra contenido en la marca gestionada por Melissa Ramírez, lo que provocaría riesgo de confusión y asociación empresarial; que a su parecer y al ver el perfil de Facebook, la marca “Boulevard Des Bébé” ofrece más bien servicios de clase 35, dado que son servicios de venta de ropa o prendas de vestir de bebés, confundiendo al público consumidor con esta gestión. Afirma que existe un elevado riesgo de asociación, pues el consumidor puede asumir que entre ambas marcas existe una relación comercial, por lo que el Registro debe negar lo pedido. Por último, aporta pruebas en las que indica que ha hecho uso de la marca Boulevard (diseño) desde fecha anterior.

---

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO.** 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Considera este Tribunal que, si bien este asunto se ha venido tratando y se resolvió bajo la óptica de la prelación para adquirir el derecho marcario, artículo 4 de la Ley de Marcas, la diferencia entre los signos permite resolverlo de forma diferente.

Dicho artículo 4 dirime quién tiene el derecho de prelación o preferencia para que se entienda que su derecho a obtener el registro debe ser atendido con prioridad sobre otra solicitud. Las reglas en él contenidas se refieren al principio jurídico de primero en tiempo, primero en derecho (inciso b), o a la comprobación de tener en uso el signo desde una fecha anterior a la de su contraparte (inciso a).

Sin embargo, la aplicación de los principios de la prelación parte de un supuesto: que los signos en conflicto no puedan coexistir por ser confundibles entre sí. En el caso que nos ocupa, los signos propuestos como marcas propuestas son:


	
<p><i>Solicitada</i></p>	<p><i>Solicitada</i></p>
<p><i>26 enero 2018</i></p>	<p><i>4 de mayo 2018</i></p>
<p><i>Fábrica y comercio</i></p>	<p><i>Fábrica y comercio</i></p>
<p><i>Clase 25: Prendas de vestir para bebé</i></p>	<p><i>Clase 24: Baberos de tela y/o plástico, frazadas (cobija), colchas.</i></p> <p><i>Clase 25: Baby doll, batas de dormir, bermudas, bikinis, bloomer (calzón de mujer), blusas, botas sintéticas, bóxer, brasieres, cachetero (otro tipo de ropa íntima), calcetines, camisas tipo polo y tipo T-Shirt, camisones, chalecos, ropa de bebe, faldas, gorras, jackets, jeans, leggings, pantalones, pantuflas, pashminas (bufanda), ropa para dormir, sandalias, shorts (pantalón corto), sombreros, sweaters (abrigo), toallas, zapato acuático, zapato casual, zapato de goma.</i></p>

Considera este Tribunal que del anterior cotejo se denotan diferencias importantes entre los signos, que logran que cada uno tenga su propia aptitud distintiva: son

mixtos, y en un análisis de conjunto, se puede determinar que no presentan similitudes que provoquen confusión en el consumidor.


Por tanto, no es posible acoger los agravios de la apelante, cuando indica que





presenta semejanza con , por lo que se puede colegir que existe la posibilidad de coexistencia registral, nótese que existen suficientes elementos que permiten la distinción gráfica, ideológica y fonética.


No es viable atender el razonamiento del recurso, que indica que por compartir la palabra **BOULEVARD** no pueden coexistir, nótese que dicha palabra no constituye



el elemento preponderante en , que se compone de varios elementos que le aportan aptitud distintiva. Además, tienen grafía con diferencias claras, y los elementos que los componen son muy diferentes y prevalecen. Así, analizados según sus particulares diseños, se considera que los signos permiten que sean identificables e individualizables, de forma en que el consumidor no los confundirá o asociará.


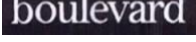
Entonces, si bien no pueden acogerse los agravios de la apelante en cuanto a la imposibilidad de coexistencia registral de los signos, si debe acogerse su solicitud

de inscripción como marca del signo , ya que entre ella y  no hay posibilidad de confusión y / o asociación empresarial por parte del consumidor.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por **WALMART CHILE S.A.**, y revoca parcialmente la resolución venida en alzada únicamente en cuanto al punto ii. referido a la inscripción de , y se mantiene incólume en todo lo demás.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por Fabiola Azofeifa Álvarez representando a **WALMART CHILE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:25:24 horas del 11 de junio del 2019, la que en este acto se revoca parcialmente únicamente en cuanto al punto ii. de la

resolución, para que además de , también se inscriba  según lo solicitado; en lo demás se mantiene incólume. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

*nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33