

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0373-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “ALLEGRO”,

BALANCED BODY INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-11012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1354-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres trescientos cuatro cero ochenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **BALANCED BODY INC**, una empresa organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 8220 Ferguson avenue, Sacramento, CA 95828-0931, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticinco minutos cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de noviembre de dos mil once, el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BALANCED BODY INC**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**ALLEGRO**” para proteger y distinguir en clase 28 de la nomenclatura internacional: “*Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; equipo para ejercicio, equipo de ejercicios*”



de operación manual; accesorios para aumentar la resistencia muscular (equipos de ejercicio); máquinas para ejercicio; plataformas para ejercicio, tablas para ejercicio; equipo manual para ejercicio”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:21:02 del 09 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el signo “**ALLEGRO**”, bajo el registro número 158047, desde el 03 de mayo de 2006 y vigente hasta el 03 de mayo de 2016, propiedad de la empresa **ALLEGRO DE COSTA RICA S.A.**, para proteger y distinguir servicios de clase 25 del nomenclátor internacional “*ropa deportiva, casual y verano*”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con veinticinco minutos cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada ...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de marzo de 2012, el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en representación de la empresa **BALANCED BODY INC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ALLEGRO**”, bajo el registro número 158047, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ALEGRO DE COSTA RICA S.A** vigente hasta el 03 de mayo de 2006, para proteger y distinguir: “*Ropa deportiva, casual y de verano*”. (Ver folios 4 a 5).

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 concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**ALLEGRO**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**ALLEGRO**”, en clase 25 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibile por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen idénticos, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que no lleva razón el registrador al indicar que la marca de su representada puede causar confusión con la marca inscrita bajo el registro número 158047, ya que por medio de la marca de su representada se pretenden proteger productos contenidos en clase 28 referidos a equipos de ejercicio mientras que mediante la marca registrada se pretenden proteger productos contenidos en clase 25 a saber ropa deportiva, casual y de verano, notándose una clara diferencia entre los productos a protegerse por medio de una de las marcas.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**ALLEGRO**”, con la marca inscrita “**ALLEGRO**”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo idéntico, sea “**ALLEGRO**” solicitado y “**ALLEGRO**” el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan idénticos en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y el signo inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados

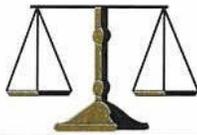


o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento, como también ocurre en el caso de análisis, en donde no solo los signos son idénticos, sino que los productos están relacionados. Obsérvese como **la marca inscrita** protege desde el 03 de mayo de 2006, “*Ropa deportiva, casual y de verano*”, la solicitada protege en clase 28 de la nomenclatura internacional: “*Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; equipo para ejercicio, equipo de ejercicios de operación manual; accesorios para aumentar la resistencia muscular (equipos de ejercicio); máquinas para ejercicio; plataformas para ejercicio, tablas para ejercicio; equipo manual para ejercicio*”. El hecho de que ambos listados protejan por su orden ropa deportiva y artículos de gimnasia, lo cual hace que estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo vinculado al campo de deportes, abonado a que ambos signos son idénticos en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Dicho lo anterior, este Tribunal considera que el Registro de la Propiedad Industrial actuó conforme a derecho al rechazar la inscripción de la solicitud del signo “**ALLEGRO**”, fundamentado en la causal de inadmisibilidad por derechos de terceros contenida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **BALANCED BODY INC**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación la marca inscrita “**ALLEGRO**”.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la



fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Conforme lo indicado, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BALANCED BODY INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticinco minutos cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil doce, la cual en este acto debe confirmarse.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BALANCED BODY INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticinco minutos cuarenta segundos del catorce de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33