



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0426-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo LULU

Marcas y otros signos

3-101-640680 S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7120-2011)

VOTO N° 1414-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Flor de María Carrillo Valverde, mayor, soltera, secretaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y nueve-ciento doce, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa 3-101-640680 S.A., titular de la cédula de persona jurídica del mismo número, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y tres minutos, veinticinco segundos del nueve de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de julio de dos mil once, la señora Carrillo Valverde, representando a la empresa 3-101-640680 S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **LULU**, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir vestidos, calzados, sombrerería.



SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, treinta y tres minutos, veinticinco segundos del nueve de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha dieciocho de abril de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de Lululemon Athletica Canada Inc. **LULULEMON**, registro N° 151917, vigente hasta el veinte de abril de dos mil quince, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional vestimenta, a saber camisetas, camisas, pantalones, pantalonetas, faldas, vestidos, sudaderas, buzos, ropa íntima, medias, jackets, abrigos, gorras, zapatillas (folios 50 y 51).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay



similitud la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que hay diferencias gráficas y fonéticas que permiten la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Tenemos que la comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
LULULEMON	LULU
Productos	Productos
Clase 25: vestimenta, a saber camisetas, camisas, pantalones, pantalonetas, faldas, vestidos, sudaderas, buzos, ropa íntima, medias, jackets, abrigos, gorras, zapatillas	Clase 25: vestidos, calzados, sombrerería

Tenemos que la marca solicitada se encuentra enteramente contenida dentro de la ya registrada, y al ser los productos por un lado idénticos y por otro estar íntimamente relacionados, existe una posibilidad de relación de LULULEMON con LULU, ya que el consumidor le dará prioridad al elemento inicial “lulu”, igual en ambos, y puede pensar que son líneas de la misma empresa y que se identifican alrededor de la palabra LULU.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato**,

Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.

La identidad y relación de los productos hace que, según el principio de especialidad comentado en la cita doctrinaria trascrita, la compatibilidad de los signos sea difícil y deba aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que ordena dar más énfasis a las semejanzas sobre las diferencias, todo lo cual impide el otorgamiento del registro pedido, en virtud de lo establecido por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que establece:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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. (...)”

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Flor de María Carrillo Valverde representando a la empresa 3-101-640680 S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



nueve horas, treinta y tres minutos, veinticinco segundos del nueve de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo LULU. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33