



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0344-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “BUGABOO”

ROYALTY BUGABOO GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11031-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 835-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **ROYALTY BUGABOO GMBH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cuarenta y ocho segundos del ocho de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2013, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BUGABOO”** en Clases 12, 18 y 24 de la clasificación internacional para proteger y distinguir, en **clase 12**: *“Vehículos, incluyendo carriolas, coches, carritos tipo “buggies”, bicicletas, scooters, bicicletas tipo remolque y carritos de golf, partes, accesorios para todos los productos mencionados anteriormente no incluidos en otras clases, así como asientos para bicicletas y asientos de carro para niños, cobertores para carriolas y*



*buggies, ganchos para carriolas y buggies”. En **clase 18**: “Maletas, bolsas con ruedas para compras, bolsas, no incluidas en otras clases, bolsos para viaje, mochilas, bolsos para llevar al bebé, bolsas para llevar los pañales, paraguas y sombrillas, incluyendo sombrillas para carriolas y para carritos tipo buggies, trapos textiles y correas textiles para llevar bebés y niños, no incluidos en otras clases, bolsos y armazones para llevar bebés y niños”. En **clase 24**: “Textiles y productos hechos de textiles, no incluidos en otras clases, tales como mantas y cobertores tipo mantas para carriolas y carritos tipo buggies, textiles para cama y para cunas, mantas, sábanas, edredones, bolsas para dormir (sábanas para bolsas de dormir)”.*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, cuarenta y ocho segundos del ocho de abril de dos mil catorce, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada, parcialmente en cuanto a las clases 18 y 24, ordenando continuar con el trámite para la clase 12.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita y vigente desde el 01 de julio de 1993 y hasta el 01 de julio de 2023 la marca de fábrica “**BUGABOO**” bajo Registro No. **83054**, en Clase 25 internacional para proteger y distinguir “*Ropa externa, principalmente chalecos, chaquetas, pantalones, trajes de esquiar, sombreros y guantes*”, a nombre de la empresa COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY, (Ver folios 47 y 48).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega parcialmente la solicitud respecto de las clases 18 y 24, con fundamento en el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que es idéntica a la inscrita bajo el Registro No. 83054, la cual protege productos relacionados, en general ropa externa, produciendo un inminente riesgo de confusión por asociación en los consumidores, quienes pueden creer en forma errónea que devienen del mismo origen empresarial. No obstante, el Registro de la Propiedad Industrial decide continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada en clase 12.

Por su parte, inconforme con el criterio del Registro para rechazar su marca, manifiesta el apelante que no hay relación entre los productos que el signo pretendido va a proteger en clases 18 y 24, y por ello resulta ser registrable, ya que los sectores a que van dirigidos están muy bien definidos y por ello no existe posibilidad de error respecto del origen. Agrega que no puede el Registro otorgar protección más allá de lo que el ámbito marcario



permite, por cuanto el alcance del registro inscrito abarca tanto a la denominación en sí misma como a lo que se va a proteger, siendo que en este caso debe considerarse el principio de especialidad marcaria, dado que están bien delimitados los productos de cada uno de los signos y allí está latente la carga diferencial, por ello no existe posibilidad de confusión. En razón de ello, solicita la parte recurrente que sea revocada la resolución y se acepte la solicitud de su representada en las tres clases.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, el Registro deniega el registro del signo **“BUGABOO”** en las clases 18 y 24, por cuanto existe inscrita la marca con idéntico denominativo **“BUGABOO”**, en Clase 25 para proteger productos relacionados. En sus agravios la parte solicitante manifiesta que debe analizarse este asunto de conformidad con el principio de especialidad, ya que hay diferencias entre el objeto de protección de cada uno de los signos, lo que permite su coexistencia registral. Sin embargo, una vez analizado el cotejo que de las marcas hizo el Registro, en aplicación de las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, encuentra este Tribunal que



efectivamente las marcas son iguales en su denominación, sin que exista algún elemento que aporte la distintividad requerida para constituirse en un signo marcario, dado lo cual es evidente que no existe una distintividad suficiente que permita diferenciarlas.

Asimismo, examinando los productos a que cada signo se refiere, el solicitado lo es para las Clases 12, 18 y 24, siendo que para la primera de ellas no se encontró similitud ni relación alguna. No obstante, es evidente la relación respecto de la lista de protección en las clases 18 y 24, toda vez que se trata de *productos textiles y hechos de textiles no incluidos en otras clases, tales como maletas, bolsos, paraguas y sombrillas, mantas, cobertores, sábanas, edredones, bolsas para dormir y otros textiles*. Y para el caso de la marca inscrita, lo es *para ropa externa, principalmente chalecos, chaquetas, pantalones, sombreros, guantes*, es decir un tipo de productos textiles. Por ende, lo procedente es denegar el registro propuesto, por cuanto, en aplicación del **inciso a)** del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe protegerse al titular inscrito y de conformidad con lo dispuesto en el **inciso b)** de esa misma norma debe impedirse un riesgo de asociación.

Por lo expuesto, debe este Tribunal confirmar la resolución apelada por cuanto la marca solicitada es idéntica a la inscrita y aún y cuando estén en clases diferentes, aquí no aplica el principio de especialidad por cuanto los productos que se desea proteger en las clases 18 y 24 están relacionados, pudiendo causar riesgo de confusión al consumidor por asociación empresarial.

Consecuencia de lo anterior se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ROYALTY BUGABOO GMBH**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cuarenta y ocho segundos del ocho de abril de dos mil catorce.



QUINTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ROYALTY BUGABOO GMBH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cuarenta y ocho segundos del ocho de abril de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro en clases 18 y 24 del signo **“BUGABOO”** propuesto por la recurrente y se continúe el trámite correspondiente para la clase 12. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

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