



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0379 TRA-PI-

Solicitud de inscripción de la Marca “KOALA” (DISEÑO)

BABY DIEGO CR LTDA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2015-215)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 881-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del diez de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Ana Carolina Cammarano Campos, mayor, licenciada en química, vecina de San José, portadora de la cédula de residencia 186200205601, apoderada generalísima de la sociedad **BABY DIEGO CR LTDA**, con cédula jurídica 3-102-681982 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas once minutos cincuenta y tres segundos del diez de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de enero de dos mil quince, por la licenciada Ana Carolina Cammarano Campos, solicita



la inscripción de la marca de fábrica
distinguir: *“pañales de tela”*.

en clase 5 internacional para proteger y



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas diecisiete minutos treinta y un segundos del diecinueve de enero de dos mil quince, objetó la referida solicitud de inscripción por derechos de terceros, ya que en el Registro se encuentran inscritos dos signos similares al pedido y en ese sentido manifestó :“(…) *no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...*”

TERCERO. Finalmente el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas once minutos cincuenta y tres segundos del diez de marzo de dos mil quince, resolvió: “(…) ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...***”

CUARTO. Que la licenciada Ana Carolina Cammarano Campos, en la representación dicha, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas once minutos cincuenta y tres segundos del diez de marzo de dos mil quince, el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro se encuentra inscrito el siguiente signo:



1.- **Koala** bajo el registro 161883 en Clase 5 del nomenclátor internacional para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos de uso interno y externo en forma de ungüentos, linimentos, cremas, jarabes, emulsiones, cápsulas inyectables , y tabletas alcohol, mertiolate, tintura de oído, pomadas analgésicas, pastillas para dolor de cabeza, musculares, resfriados y fiebre.

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 EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros, al cotejarla con las marcas de fábrica “**BABY KOALA**” (**Diseño**) y **KOALA (Diseño)**, por cuanto no solo los signos son similares, sino también los productos que protegen se relacionan entre sí. Por lo anterior, el Registro comprobó que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que la marca previamente registrada con el número 161883 inscrita el 31 de agosto 2006 se refiere a productos farmacéuticos, llámese cremas, emulsiones entre otros y que no tienen nada que ver con pañales de tela y ni siquiera está indicada para bebés. Agrega que la otra marca registrada **BABY KOALA** bajo el registro 151137 inscrita el 27 de enero de 2005, está registrada en otra clase diferente a la solicitada y además el plazo de vigencia venció en enero del 2015, por lo que solicita se autorice la inscripción del signo solicitado.

Conforme a lo expuesto por el apelante, este Tribunal considera que efectivamente respecto de



los signos inscritos el cual protegía en clase 16: “pañales desechables para bebé” venció desde el mes de enero de 2015 siendo que a la fecha no se renovó y por esa circunstancia está caduco. Ello significa la imposibilidad para la administración registral de



oponerla al signo solicitado. Por otra parte, el signo que es para proteger y distinguir: en clase 5 del nomenclátor internacional productos farmacéuticos de uso interno y externo en forma de ungüentos, linimentos, cremas, jarabes, emulsiones, cápsulas inyectables, y tabletas alcohol, mertiolate, tintura de oído, pomadas analgésicas, pastillas para dolor de



cabeza, musculares, resfriados y fiebre cotejado con el solicitado que pretende proteger y distinguir pañales de tela, no existe riesgo de confusión y asociación empresarial. Obsérvese que los productos son totalmente diferentes y se expenden en canales de distribución disímiles. Lo anterior permite a este Tribunal aplicar el principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece que ante signos iguales o similares para productos o servicios diferentes, el signo puede acceder a la inscripción registral.

Con base en lo indicado, al no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Ana Carolina Cammarano Campos, apoderada generalísima de la sociedad **BABY DIEGO CR LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas once minutos cincuenta y tres segundos del diez de marzo de dos mil quince, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.



CUARTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 **CON LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por la licenciada Ana Carolina Cammarano Campos, apoderada generalísima de la sociedad **BABY DIEGO CR LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas once minutos cincuenta y tres segundos del diez de marzo de dos mil quince, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Nulidad de la marca registrada**
- **TG: Inscripción de la marca**
TNR: OO.42.90