

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0251-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio y servicio “*B BOGGI MILANO CASA FONDATA NEL 1939 (DISEÑO)*”

DARWELL LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 12228-2011)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 1254-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la empresa **DARWELL LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, siete minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2011, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, representación de la empresa **DARWELL LLC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicio “***B BOGGI MILANO CASA FONDATA NEL 1939 (DISEÑO)***”, sin hacer reserva de los términos *MILANO*, *CASA*, *FONDATA*, *NEL* y *1939*, los cuales se traducen al español como *MILÁN*, *CASA*, *FUNDADA*, y *EN*, en **Clases 03**,



09, 18, 25 y 35 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir: En **Clase 03**: Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, champú, dentífricos. En **Clase 09**: Lentes de sol, anteojos y marcos para anteojos. En **Clase 18**: Cuero e imitaciones de cuero y bienes hechos de estas materias e incluidos en esta clase, pieles de animales, pieles, baúles, bolsos, bolsos de viaje, maletines, mochilas, neceser, utensilios de cuero a saber, carteras, billeteras de bolsillo, porta documentos, billeteras porta llaves (key wallets), sombrillas, parasoles, bastones, talabartería. En **Clase 25**: Artículos de ropa a saber, vestidos, faldas, pantalones, pantalones cortos, chaquetas, chaquetas tipo cazadora, capas de lluvia, abrigos, gabardinas, camisas, camisetas, camisetas tipo jersey, suéteres, sudaderas, ropa de abrigo y ropa interior, trajes de baño, ropa para ejercitarse y hacer deporte, accesorios de ropa a saber, bufandas y corbatas, fajas, guantes, medias, zapatos, pantuflas, botas zapatos de gimnasia y deportivos, sombrerería. En **Clase 35**: Servicios de publicidad, administración de negocios, reunir, exhibir y presentar –para otros- ropa, accesorios de ropa, tejidos y artículos tejidos, artículos de cuero, perfumería y cosméticos, mobiliario, artículos para el hogar, administración de tiendas de venta al por menor de ropa, accesorios de ropa, tejidos y artículos tejidos, artículos de cuero, perfumería y cosméticos, mobiliario, artículos para el hogar, servicios de franquicias, organización de exhibiciones para fines comerciales y de publicidad.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, siete minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que la Licenciada Chaves Desanti, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas: **a.- “COOGI”** vigente hasta el 19 de marzo de 2014, bajo el Registro **No. 145991**, a nombre de **COOGI PARTNERS LLC**, en Clases 03, 09, 14, 18 y 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: En **Clase 03**: Jabón de tocador, sales para baño no medicadas, burbujas para baño, perfume, cosméticos, agua de colonia, lápices labiales, brillo para uñas, cremas para maquillaje, crema lechosa limpiadora, polvos para cara y cuerpo, lociones y cremas limpiadoras para piel, delineadores para ojos, loción para después de afeitarse, jabón para rasurar, desodorantes, lociones para el cabello y talco en polvo. En **Clase 09**: Cintas pregrabadas de audio y video, grabaciones fonográficas, discos compactos y grabaciones de cualquier otro medio que representen actuaciones musicales, aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imágenes, y aros para anteojos y marcos para anteojos de sol. En **Clase 14**: Relojes, pulseras de reloj y joyería. En **Clase 18**: Equipaje, bolsa para efectos personales, bolsos deportivos, bolsos de mano, bolso de cadera, mochilas y bolsos para el gimnasio. Y en **Clase 25**: Ropa, a saber, camisas, chalecos, suéteres, zapatos, gorras, pañuelos grandes (bandannas), pantalonetas, sudaderas, pantalones, fajas de vestir, medias, vestidos de baño, jackets, ropa para la lluvia, blusas, vestidos, calzado, calcetines, bufandas, sombreros, bandas para la cabeza, sombrerería, pijamas y ropa para dormir, (ver folios 43 y 44). **b.- “BOGGIE (DISEÑO)”** vigente hasta



el 25 de octubre de 2013, bajo el Registro No. 84465, a nombre de **DISTRIBUIDORA ARRIOCHA, S.A.**, en **Clase 03** Internacional, para proteger y distinguir: Loción para el cuerpo, champú y acondicionador para el cabello, crema para manos, talco, quita esmalte, fijador para el cabello, gel para el cabello, champú para carros, (ver folios 45 y 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibile por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta **“B BOGGI MILANO CASA FONDATA NEL 1939 (DISEÑO)”**, en relación con las inscritas **“BOGGIE”** y **“COOGI”**, advierte que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Inconforme, la representación de la empresa recurrente, alega que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ende es susceptible de inscripción registral. Agrega que, las diferencias a nivel gráfico son muy evidentes por cuanto la marca pretendida es mixta, ya que además del elemento denominativo tiene un diseño especial y *se dedica a una línea de ropa clásica y elegante sin mostrar una formalidad rígida*. Indica que la marca COOGI es denominativa y se trata de una línea de ropa que enfatiza una moda cultural perdida de Australia y que luego *se convirtió en una línea de ropa urbana muy popular en los Estados Unidos, consiste en ropa tejida, con colores vibrantes, que se popularizó como prendas de hip-hop*



urbano y que posteriormente se expandió a cosméticos, artículos de baño, cuero, muebles, textiles y juguetes, siempre dentro del corte urbano; es decir, se relaciona con un estilo totalmente contrapuesto al del signo solicitado. Respecto de la marca “BOGGIE (DISEÑO)”, afirma el recurrente que, *su diseño no guarda ningún tipo de relación o similitud con lo que intenta comercializar su representada*. Por ello, a pesar que todas comparten los mismos canales de comercialización, *el uso diferente de cada producto impide que exista un riesgo de asociación empresarial*. Agrega que el término gráfico de cada uno de los signos confrontados incide en el *uso de diferentes sonidos vocálicos*, imprimiendo una diferencia importante a nivel fonético. Así, en razón de dichas manifestaciones alega que, no obstante los signos se encuentran en clases y giros comerciales similares, en virtud de las múltiples diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que hay entre ellos debe permitirse su coexistencia y solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de la marca propuesta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2 define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la **capacidad distintiva** como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Asimismo, en su artículo 3, establece cuáles son los signos que pueden constituir una marca, indicando en el párrafo segundo que:

*“... Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y **su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades** o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas...”* (Agregado el énfasis).

Respecto del carácter distintivo que debe ostentar todo signo marcario, señala la doctrina:

“El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con u origen empresarial determinado.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 151).

Así, al momento de valorar esa aptitud distintiva, el funcionario registral debe examinar tanto las condiciones **intrínsecas** como las **extrínsecas** del signo, sea, por una parte, su capacidad para identificar el producto o servicio de que se trata, y, por otra parte, que al examinarlo en relación con otros solicitados o inscritos previamente, la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, causales de irreregistrabilidad que impiden su registro y se encuentran establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En relación con las causales extrínsecas de irreregistrabilidad, debe el signo propuesto tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el término denominativo del signo propuesto **“B BOGGI MILANO CASA FONDATA NEL 1939”**, en relación con los inscritos, se



evidencia la posibilidad de crear un riesgo de asociación empresarial, ya que en la etiqueta del signo solicitado el término que predomina es precisamente la palabra **“BOGGI”**, que es muy similar a **“COOGI”** y **“BOGGIE”**. Aunado a que no se hace reserva de los demás términos y siendo que, en general, en los signos mixtos es el término denominativo el que predomina, por ser éste su título y mediante el cual es conocido y solicitado por los consumidores al momento de referirse a ellos.

Sumado a lo anterior, advierte este Tribunal que no existe ninguna diferencia esencial entre el objeto de protección de cada una de las tres marcas confrontadas, ya que se advierte una estrecha relación entre los productos a que se refiere cada una; a saber, todas ellas en **Clase 03**, para productos cosméticos y de belleza, tales como jabones, perfumes, cremas, talcos y productos para el cabello, entre otros.

En este mismo sentido, en relación con la marca **“COOGI”**, ambas protegen aros, lentes y anteojos en **Clase 09**, equipaje, bolsos, mochilas y maletines en **Clase 18**, así como ropa, zapatos y accesorios en **Clase 25**. Resultado de ello, es evidente la similitud de los signos, de la cual, indiscutiblemente deriva una imposibilidad para admitir el propuesto por la empresa Darwell LLC, por cuanto, tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta no es registrable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, ya que, respecto de los productos solicitados para la **Clase 35**; a saber, servicios de publicidad, administración de negocios y de tiendas, todos ellos referidos a ropa, accesorios de ropa, artículos de cuero, cosméticos, perfumería, también existe riesgo de confusión por ser éstos susceptibles de ser relacionados.

Es por las anteriores razones que resultan infundados los alegatos de la recurrente, en relación con las supuestas diferencias gráficas y fonéticas que señala, así como en una pretendida contraposición entre sus productos, por ser diferentes en estilo, uso y calidad de los productos, así como en el tipo de moda que promueve cada una de las marcas.



En otro orden de ideas, este Tribunal considera necesario señalar que, a pesar que la empresa solicitante no pretende protección exclusiva sobre el vocablo “MILANO”, al ser éste parte del signo solicitado, constituye un elemento adicional que lleva a confusión y engaño en el consumidor respecto del origen, procedencia y calidad de los productos a proteger, por ser éste el nombre de la ciudad italiana, Milán, dado lo cual, también en aplicación del párrafo segundo del artículo 3 de la Ley de Marcas, citado líneas atrás, debe denegarse su registro.

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, resulta claro para esta Autoridad que la marca solicitada no es susceptible de protección registral por carecer de la distintividad necesaria en relación con sus productos y por ser similar a signos previamente inscritos a favor de terceros y por ello declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **DARWELL LLC**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, siete minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **DARWELL LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, siete minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**B BOGGI MILANO CASA FONDATA NEL 1939 (DISEÑO)**”. 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD.

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55