

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0160-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “MIA BY APOLO”

LA PAZ INTERNATIONAL S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-11460)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0438-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas cuarenta minutos del veinticuatro de julio dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-908-006 en su condición de apoderado especial de la sociedad **LA PAZ INTERNACIONAL S.A**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá con domicilio en Calle 17, Manzana 18-A Zona Libre de Colón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:10 del 28 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2017, por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LA PAZ INTERNACIONAL S.A**, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de comercio **MIA BY APOLO**, para proteger productos en clase 25: “Camisas, camisetas, chaquetas, chalecos, sudaderas, abrigos, camisetas-t, camisetas-v, chompas, pantalones, pantalones de mezclilla (jeans), bermudas, pantalones cortos (shorts), pantaletas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias,

sostenes, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas, largos y cortos, vestidos de baño para niños, niñas, damas y caballeros y los accesorios para éstos comprendidos dentro de la clase, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:44:10 del 28 de febrero de 2018, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de marzo de 2018, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- MIA Bajo el registro **112821** fecha de inscripción 25 de marzo de 1999 vigente hasta el 25 de marzo de 2019 para proteger y distinguir en clase 25 internacional “*calzado.*”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**MIA BY APOLO**” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, alegando similitud fonética, gráfica e ideológica, y dado que el **calzado** está comprendido en los productos de la marca solicitada, no puede haber coexistencia de signo conforme al principio de especialidad, indicando que existe una consecuencia denominada riesgo de confusión. Señaló que no aplica el principio de especialidad porque el “calzado” está incluido dentro de la lista a proteger por el signo inscrito y por los productos que pretende inscribir el solicitado y que frente a signos similares surge el riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte la apelante en su escrito de agravios indicó: 1.- El signo sometido a escrutinio no se presenta compuesto únicamente de la palabra “MIA, por el contrario, se acompaña del distintivo APOLO, es la cabeza de la marca, utilizada para identificar una línea de productos, de ahí que la objeción registral omitiendo este elemento anterior y dominante, es incorrecto y debe ser reconsiderado. 2.- Que existe error del Registrador al separar un signo que debe analizarse en su conjunto, ya que la solicitud no es la marca MIA de forma aislada que más bien se compone de tres elementos que le dan niveles de distintividad, cita al art. 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y hace referencia a la visión de conjunto, indica además que el análisis permite ver que el signo es distintivo y es nulo el riesgo de asociación. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado ya que de conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio*

adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p>MIA BY APOLO</p> <p>En clase 25</p> <p>para proteger y distinguir: “<i>Camisas, camisetas, chaquetas, chalecos, sudaderas, abrigos, camisetas-t, camisetas-v, chompas, pantaletas, pantalones de mezclilla (jeans), bermudas, pantalones cortos (shorts), pantaletas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas, largos y</i></p>	<p>MIA</p> <p>En clase 25</p> <p>Para proteger y distinguir “<i>Calzado</i>”</p>

<p><i>cortos, vestidos de baño para niños, niñas, damas y caballeros y los accesorios para éstos comprendidos dentro de la clase, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas.”</i></p>	
---	--

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción solicitada por las siguientes razones:

Tal y como se puede observar entre los signos, en cuanto a la similitud gráfica, se trata del cotejo de un signo denominativo inscrito **MIA** contra uno denominativo solicitado: “**MIA BY APOLO**”, siendo que el factor preponderante en ambos signos es el término “**MIA**”, y en el signo solicitado el término “**APOLO**” no le otorga distintividad alguna y si tomamos en cuenta el primer contacto visual del consumidor es el término “**MIA**”, lo cual puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial, En cuanto a la similitud fonética se pronuncian de manera igual ya que ambos contienen el término “**MIA**”, provocando igualmente riesgo de confusión y asociación empresarial y por último respecto a los productos el signo solicitado busca proteger “*Camisas, camisetas, chaquetas, chalecos, sudaderas, abrigos, camisetas-t, camisetas-v, chompas, pantaletas, pantalones de mezclilla (jeans), bermudas, pantalones cortos (shorts), pantaletas, calzoncillos, faldas, mini faldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes,*

enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas, largos y cortos, vestidos de baño para niños, niñas, damas y caballeros y los accesorios para éstos comprendidos dentro de la clase, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas.” en clase 25 internacional o sea que el calzado está comprendido en la lista de productos, que protege el signo inscrito en clase 25 internacional.

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso b): *si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”(el subrayado no es del original)*

Y es que, con la individualización de los productos o servicios que distingue una marca, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

SEXTO. ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE. Considera este Tribunal que, para la mejor exposición de los motivos que conllevan a la decisión adoptada, conviene contestar primero los agravios formulados por la parte apelante. En primer lugar, respecto al análisis en conjunto del signo que la solicitante expone como agravio, se debe señalar, que tal y como quedó demostrado en el cotejo marcario el signo solicitado se analizó como un todo, a nivel gráfico,

fonético y a nivel de los productos, además en relación con los consumidores, canales de distribución y puntos de venta, determinándose que son más las semejanzas que las diferencias. tomando en cuenta el factor tópico en ambos signos que es “**MIA**” y siendo que tal marca inscrita lo es para proteger un producto relacionado con los productos solicitados por la marca “**MIA BY APOLO**” en clase 25; debe entenderse que el consumidor se vería confundido con el origen empresarial de los productos pues ideológicamente “**BY APOLO**” se entiende transparentemente que se trata de los productos protegidos por la marca “**MIA**” pero confeccionados por apolo, siendo que el mismo significado y uso de estos términos en las marcas, plantean una familia de marcas y es precisamente en tal confusión que entraría el consumidor al no poder diferenciar el origen empresarial de los productos protegidos en ambas signos, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LA PAZ INTERNACIONAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:10 del 28 de febrero de 2018, la que en este acto se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LA PAZ INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:10 del 28 de febrero de 2018, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño