



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0728-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “ALDO CONTI”

27 MICRAS INTERNATIONAL S.A. de C.V, INC. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3836-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0218-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintinueve de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta y siete, apoderada especial de la compañía **27 MICRAS INTERNATIONAL S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, dieciocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de abril de dos mil doce, por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de la compañía **27 MICRAS INTERNATIONAL S.A. de C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de México, domiciliada en Mariano Escobedo No. 194-102, Col. Anahuac C.P. 11320, México, D.F, México, solicitó la inscripción de la marca de servicios “ALDO CONTI”, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.*”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, dieciocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

CUARTO. Que la Licda. Melissa Mora Martin, apoderada de la compañía **27 MICRAS INTERNATIONAL S.A. de C.V.**, presentó para el 29 de junio de 2012 recurso de revocatoria, apelación y nulidad concomitante con contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial anteriormente señalada, razón por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de relevancia para el dictado de la presente resolución, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. **Marca de Servicios:** “**ALDO**” bajo el registro número 191768, propiedad de la empresa **ALDO GROUP INTERNATIONAL A.G.**, para proteger en clase 35 Internacional: *“Servicios de venta de almacén al detalle de artículos personales tales como calzado de hombres, mujeres y niños, de zapatos, de accesorio de calzado, de productos para el cuidado de calzado, de vestuario; de ropa de cuero; de accesorios de moda; de*



equipaje; de bolsas de mano; de bolsas para efectos personales, de carteras, de bolsos, de billeteras, de monederos y de llaveros.” (Ver folio 16 y 17)

2. **Marca de Servicios:** “**ALDO COLLECTION**” bajo el registro número 201255, propiedad de la empresa **ALDO GROUP INTERNATIONAL A.G**, para proteger en clase 35 internacional; “*Servicio de venta al detalle en almacenes y servicios de venta al detalle en línea (on-line) en la rama de calzado o zapatos de o para hombres y de o para mujeres, accesorios de calzado o zapatos, productos para el cuidado de calzado o zapatos; ropa o vestuario, ropa de cuero o piel, accesorios de moda y bolsas o bolsos.*” (Ver folio 18 y 19)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**ALDO CONTI**” presentada por la empresa **27 MICRAS INTERNATIONAL S.A**, en virtud de que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas **ALDO** y **ALDO COLLECTION** por cuanto protegen los mismos servicios. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos. los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que con ello se observa que se violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos.

La Licda. **Melissa Mora Martín**, apoderada especial de la compañía **27 MICRAS INTERNATIONAL S.A. de C.V**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, concluyó lo siguiente: “1. La marca de mi representada y las ya registradas tienen amplias



diferencias a nivel gráfico y fonético que evitan cualquier riesgo de confusión o asociación entre estos signos. 2. Los servicios protegidos por la marca de mi representada y aquellos protegidos por las marcas de la compañía **ALDO GROUP INTERNATIONAL A.G**, son de naturaleza totalmente distinta y se encuentran dirigidos a diferentes sectores de comercio, evitando de esta forma cualquier riesgo de confusión o asociación entre las mismas. 3. Bajo este esquema, estamos convencidos que la marca “**ALDO CONTI**”, es un signo totalmente distinto con respecto a las marcas “**ALDO** y **ALDO COLLECTION**” y posee las características necesarias para ser registrado, por lo que no es de recibo el argumento de que esta no es susceptible de inscripción dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Toda vez que la marca solicitada y la inscrita buscan proteger elementos relacionados que refieren en clase 35 internacional, como lo son gestión de negocios comerciales y administración comercial, servicios de venta de artículos y servicios de publicidad, es necesario hacer un cotejo de signos distintivos, conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, con el fin de dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado es o no susceptible de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representa un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, aplicado al caso bajo estudio indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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 registrada, 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”.

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. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008.) (Lo subrayado y resaltado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(…) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,



tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**ALDO CONTI**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa**, pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, las marcas inscritas “**ALDO**”, que también es denominativa, y **ALDO COLLECTION (DISEÑO)** que es mixta, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 16 al 19), son similares entre sí y realizada la comparación a **nivel gráfico** se determina que “**ALDO CONTI**”, como signo propuesto y las marcas inscritas “**ALDO**” y “**ALDO COLLECTION**” (**DISEÑO**), tienen más similitudes que diferencias, todas ellas giran alrededor del término “**ALDO**” y su diferencia recae en las palabras “**CONTI**” del solicitado y **COLLECTION** del signo registrado, no siendo suficientemente fuertes estos elementos para eliminar el riesgo de que el consumidor medio se confunda suponiendo que todas ellas provengan del mismo origen empresarial.



Al respecto, tómesese en cuenta, que las marcas inscritas, protegen en clase 35 Internacional: **registro número 191768:** *“Servicios de venta de almacén al detalle de artículos personales tales como calzado de hombres, mujeres y niños, de zapatos, de accesorio de calzado, de productos para el cuidado de calzado, de vestuario; de ropa de cuero; de accesorios de moda; de equipaje; de bolsas de mano; de bolsas para efectos personales, de carteras, de bolsos, de billeteras, de monederos y de llaveros.”* (v.f 16 y 17) y registro número 201255; *“Servicio de venta al detalle en almacenes y servicios de venta al detalle en línea (on-line) en la rama de calzado o zapatos de o para hombres y de o para mujeres, accesorios de calzado o zapatos, productos para el cuidado de calzado o zapatos; ropa o vestuario, ropa de cuero o piel, accesorios de moda y bolsas o bolsos.”* (v.f 18 y 19) y el signo que se pretende registrar lo es para proteger en **clase 25** internacional; *“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”*, sea que tal y como se desprende de los listados de servicios ellos se relacionan entre sí, por lo que el consumidor medio podría presumir que los servicios que se pretende comercializar bajo la denominación **“ALDO CONTI”** pertenecen al mismo origen empresarial de las marcas inscritas, y se trata de una ampliación de la gestión comercial del titular respecto a esos signos.

Cabe advertir que el consumidor medio ya maneja un grado de conocimiento con respecto a los servicios que comercializa las marcas inscritas, dado que estas datan desde el año 2009 y en este sentido por tratarse de denominaciones que pretenden la protección de servicios relacionados, toda vez que la gestión de negocios y publicidad se relaciona con venta de productos en la misma clase internacional, se genera además el riesgo de que el consumidor pueda asociar la marca solicitada con una familia de marcas alrededor del término “Aldo”. Esto reafirma la posibilidad de un riesgo de asociación empresarial entre ellas, criterio que ya este Órgano de alza, ha externado en este sentido, mediante el VOTO No 0162-2013, de las diez horas veinte minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece, y que en lo de interés indica:



“(…) consta que la empresa apelante tiene desde hace muchos años una familia de marcas relacionada con aparatos eléctricos tales como calculadoras, relojes e instrumentos fotográficos, así como aparatos para el hogar, por ejemplo rasuradoras. Se trata de una familia de marcas, registradas y vigentes, a la cual ha de dársele una protección especial, ya que el consumidor conceptúa a la compañía como una que produce productos de diversa naturaleza como los indicados, por lo que fácilmente asociará los productos que pretende proteger el solicitante, sea “máquinas y máquinas herramientas, acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres)”, con los productos que pertenecen a la familia de las marcas registradas que también son máquinas e instrumentos, por lo que se da un riesgo de asociación por parte del consumidor, riesgo que contraviene el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas. (….)”

Aunado a lo anterior, respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, se determina un motivo para impedir la inscripción de la marca solicitada, ya que la misma pretende distinguir servicios relacionados con los que protegen las inscritas. El elemento “Conti” que presenta la marca solicitada no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta alrededor del elemento “Aldo”, lo que impide la



concesión de la marca solicitada. De ahí que no se podría autorizar la inscripción solicitada como pretende el recurrente, conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24 inciso e) de su Reglamento. En consecuencia se rechazan los agravios expuestos por el recurrente.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **27 MICRAS INTERNATIONAL S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SETIMO. 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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **27 MICRAS INTERNATIONAL S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de registro de la marca de servicios “**ALDO CONTI**” en **clase 25**



internacional. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.