



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0596 TRA-PI-

Solicitud de inscripción de la Marca “MK JEANS”

MARIA LUISA AZOFEIFA GONZALEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2014-7733)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 428-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la señora María Luisa Azofeifa González, mayor, soltera, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1368-403, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y siete minutos dieciséis segundos del diecinueve de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de setiembre de dos mil catorce, por la señora María Luisa Azofeifa González, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “MK JEANS”, para proteger y distinguir en clase 25 internacional “Prendas de vestir, calzado y sombrerería”, lista que se limita a “Pantalones de mezclilla”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y tres minutos cinco segundos del doce de setiembre de dos mil catorce, le objetó a la referida solicitud de inscripción, “(...) *El signo solicitado MK JEANS, no reúne los requisitos necesarios para poder transformarlo en un derecho marcario; nótese que por su conformación o las palabras o vocablos que lo constituye está conformada por el término*



genérico JEANS, es un término utilizado para referirnos a un tipo de pantalones “pantalones vaqueros” o “pantalones de mezclilla”; por lo que este y el término JEANS es un término que limita los productos a proteger; (...) Por lo que la marca MK JEANS, resulta ser engañosa con relación a los productos que solicitan protegen en clase 25...”

TERCERO. Que los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta 218, 219 y 220 de los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014. Que dentro del término de ley y en memorial recibido el 12 de enero de 2015, se opuso la licenciada **MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1066-601, en carácter de apoderada especial de **MICHAEL KORS INTERNATIONAL GMBH**, alegando que su representada cuenta con el registro de las marcas **MK** clase 18, registro 233484 y **MICHAEL KORS** clases 3, 9, 14, 18, 25 y 35, expediente 2013-7166 (registro 232618 del 10 de enero de 2015) y que la marca de su representada es una marca notoria.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y siete minutos dieciséis segundos del diecinueve de junio de dos mil quince, resolvió“(...) se resuelve: *i Se declara con lugar la oposición planteada por MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS, quien actúa como apoderada especial de MICHAEL KORS INTERNATIONAL GMBH, contra la solicitud de inscripción de la marca MK JEANS clase 25 internacional, solicitada por MARÍA LUISA AZOFEIFA en carácter personal, la cual se deniega. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca MK MICHAEL KORS ...”*.

QUINTO. Que la señora María Luisa Azofeifa González en su condición personal, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y siete minutos dieciséis segundos del diecinueve de junio de dos mil quince.



SEXTO. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita las siguientes marcas, cuyo titular es: **MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMBH:**



1. registro 233484, inscrita desde del 14 de febrero de 2014 y vence el 14 de febrero de 2024, en clase 18 para proteger: *“Cuero e imitaciones de cuero, y productos elaborados con estos materiales que no estén incluidos en otras clases; pieles de animales y cueros, paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería; bastones; estuches; baúles, bolsos de viaje, valijas, maletas, porta trajes y mochilas; bolsos; carteras; billeteras; monederos; bolsos de noche; estuches para cosméticos (vendidos vacíos); artículos pequeños de cuero; billeteras, monederos, porta tarjetas de crédito; maletas; porta tarjetas de presentación; portafolios y maletines ejecutivos; porta documentos y estuches; estuches para llaves, porta pasaportes, porta chequeras, organizadores de viaje, prensa corbatas; llaves con dispositivos de seguridad; cadenas para llaves; prendas de vestir y accesorios para mascotas; correas; estuches para vinos; estuches y cobertores para artículos electrónicos, computadoras, tabletas informáticas, teléfonos móviles, reproductores portátiles, y asistentes personales digitales (PDA); partes y piezas para todos los*



productos

mencionados

".

2- **MICHAEL KORS**, registro 232618, inscrita desde el 10 de enero de 2014 y vence el 10 de enero de 2024, el **clase 03** para proteger: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales; aguas de baño; loción para después del afeitado; colonias y fragancias; lociones para el cabello, cremas, geles, aceites, tónicos, cremas hidratantes, espumas y lacas; lociones de baño, aceites, geles y cremas; dentífricos; cosméticos; preparaciones no medicadas para el cuidado de la piel; preparaciones no medicadas de protección solar; artículos de higiene personal no medicados; pestañas postizas; y desodorantes y anti- transpirantes para uso personal; champús y acondicionadores”*, **clase 9** para proteger: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros medios de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, computadoras; software informático; extintores; tarjetas de regalo electrónicas; tarjetas de regalo magnéticas codificadas; porta tarjetas de regalo codificados magnéticamente; lentes, gafas de sol; monturas de gafas; lentes y estuches para gafas; cadenas y cordones para gafas; viseras; contenedores para lentes de contacto; lentes de aumento, binoculares; monóculos; brújulas; cámaras; radios; teléfonos y teléfonos móviles; correas de teléfono móvil, adornos colgantes para teléfono móvil; cintas métricas; relojes (dispositivos de registro del tiempo); imanes; dispositivos audiovisuales; grabaciones audiovisuales; grabaciones audiovisuales descargables; computadoras, dispositivos móviles inalámbricos; dispositivos digitales portátiles; tabletas informáticas; software informático; estuches, cobertores y accesorios de los productos electrónicos, teléfonos móviles, reproductores de medios portátiles, asistentes digitales personales, computadoras y tabletas; aplicaciones de software descargables para dispositivos móviles inalámbricos, computadoras y tabletas para la distribución de contenido multimedia que*



*contiene texto, gráficos, imágenes, audio y video; publicaciones electrónicas descargables, libros, folletos, catálogos y panfletos; y partes y piezas para todos los productos mencionados”, en **clase 14** para proteger: “Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de estos metales preciosos o chapados, no incluidos en otras clases; joyería; collares, pulseras, colgantes, anillos, aretes, broches, alfileres, brazaletes, mancuernas, cadenas, medallas, pulseras de tobillo, cierres; adornos para el cabello; piedras y gemas preciosas, piedras semipreciosas y gemas; diamantes y perlas; relojería e instrumentos cromométricos; relojes; fajas de reloj; pulseras de relojes y cadenas; piezas para relojes; llaveros que sean de metales preciosos o chapados”, en **clase 18** para proteger: “Cuero e imitaciones de cuero, y productos elaborados con estos materiales que no estén incluidos en otras clases; pieles de animales y cueros, paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería; bastones; estuches; baúles, bolsos de viaje, valijas, maletas, porta trajes y mochilas; bolsos; carteras; billeteras; monederos; bolsos de noche; estuches para cosméticos (vendidos vacíos); artículos pequeños de cuero; billeteras, monederos, porta tarjetas de crédito; maletas; porta tarjetas de presentación; portafolios y maletines ejecutivos; porta documentos y estuches; estuches para llaves, porta pasaportes, porta chequeras, organizadores de viaje, prensa corbatas; llaves con dispositivos de seguridad; cadenas para llaves; prendas de vestir y accesorios para mascotas; correas; estuches para vinos; estuches y cobertores para artículos electrónicos, computadoras, tabletas informáticas, teléfonos móviles, reproductores portátiles, y asistentes personales digitales (PDA); partes y piezas para todos los productos mencionados”, en **clase 25** para proteger: “Prendas de vestir, calzado, prendas para la cabeza; bufandas, corbatas, cinturones (prendas de vestir), bandas (para vestir), tirantes y guantes”, en **clase 35** para proteger: “Servicios publicitarios; organización de convenciones y exhibiciones con fines comerciales y empresariales; servicios de ventas; servicios para negocios minoristas; servicios de pedidos por correo; servicios para tiendas por departamentos; servicios de ventas mediante internet o telefonía móvil; programas de incentivos para usuarios de tarjetas de crédito; operación de programas de fidelidad de clientes; servicios de compras personales; asesoría de modas; servicios de diseño y diseño de interiores; emisión de certificados de regalo y tarjetas de regalo que pueden ser canjeadas por productos y/o servicios; demostración de productos; organización de eventos de modas con fines promocionales; publicidad en línea en una red*



informática”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1- Que la empresa **MICHAEL KORS INTERNATIONAL GMBH**, demostrara la notoriedad de la marca en Costa Rica.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a rechazar la inscripción de la solicitud del signo “**MK JEANS**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita **MK MICHAEL KORS (Diseño)** registro **233484 clase 18**, con el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.


La señora María Luisa Azofeifa González indica en sus agravios lo siguiente: 1) Que el Registro no analiza el cotejo marcario conforme con los parámetros del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que “**JEANS**” no es un término genérico sino distintiva. 2) Que las marcas gráfica y fonéticamente son diferentes 3) Que las palabras **MICHAEL KORS** se encuentran contenidas en un círculo por lo que a simple vista del consumidor verá la diferencia del logo, las cuales sobresalen en el diseño 4) Que no hay riesgo de confusión fonética por cuanto en el sonido de la marca no se da una similitud con el sonido de las letras “**MK JEANS**” al pronunciarlas.5) Que respecto a los productos que la marca **MK MICHAEL KORS** protege en clase 18 son comercializados en establecimientos comerciales y la marca “**MK JEANS**” es para pantalones de mezclilla, agrega que el consumidor no incurrirá en



confusión 5) indica que la oposición debe ser rechazada por cuanto carece de fundamento. Solicita de declare con lugar el recurso de apelación y se declare sin lugar en todos sus extremos la oposición presentada por la apoderada de la empresa **MICHAEL KORS INTERNATIONAL GMBH**.

CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA. En el presente asunto, la apoderada de la empresa **MICHAEL KORS INTERNATIONAL GMBH** alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal



analizar los elementos aportados con el fin de definir si el signo  ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

En cuanto a los argumentos relativos a la notoriedad de la marca se ha de indicar, que la recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París



para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los alegatos de notoriedad de la oponente deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por ser aportada prueba insuficiente.



En torno al tema de la notoriedad que indica la recurrente aporta los siguientes documentos:

- 1) Declaración jurada de la empresa **MICHAEL KORS** debidamente notariada y apostillada la cual contiene los siguientes documentos:
- 2) Anexo A) Consentimiento del señor Michael Kors para el uso y requisitos de su nombre como marca .(folios 98 a 99)
- 3) Anexo B) Biografía de Michael Kors folios (112 a 120)
- 4) Anexo E) Balances del segundo trimestre del año fiscal 2015 (122 a 127)
c) Artículos de periódicos y publicaciones que demuestran el conocimiento de la marca Michael Kors y/o MK alrededor del mundo. (folios 121 a 146)
- 5) Anexo L) Certificados traducidos del Registro Marca Comercial 300009486 New York, Certificado de registro Gobierno de la Región Administrativa de Hong Kong. Certificados de registro de Australia, República Popular China, gobierno de India, New York, Japón, Malasia, Ciudad de México, Distrito Federal, Singapur, República de Sudáfrica, Benelux, Estados Unidos (folios 148 a 230)
- 6) Anexo M) Decisión de Oposición contra la marca Michael Kors & Caracteres Chinos & Emblema.
- 7) Anexo N) República de Chile Informe del Departamento Sub- legal Juicio por oposición Caso N° 250-04 (folios 232 a 341)

Analizada la prueba anterior tenemos que se aporta la apertura de la tienda **MICHAEL KORS** en Costa Rica, pero no demuestra el ámbito de reconocimiento en el público, el margen de ventas, la antigüedad y el uso constante en el mercado, por lo que esta prueba resulta inidónea para demostrar la notoriedad de la marca **MK MICHAEL KORS**. En cuanto a la Declaración Jurada autenticada en la cual se adjuntan los anexos consistiendo en Balances del segundo trimestre del año fiscal 2015, Certificados traducidos del Registro Marca



Comercial 300009486 New York, aunque dichos documentos vienen con la traducción respectiva, no consta la certificación, ya que se trata de copias simples y no consta la debida autenticación o apostilla que exige la ley Nacional para documentos expedidos en el extranjero.

En cuanto al tema de la Declaración Jurada, este Tribunal al igual que el Registro, determina que no son válidas las declaraciones rendidas ante notarios públicos, es decir las rendidas fuera de un proceso, pues es un documento unilateral sin contradictorio; sin posibilidad de objetar su contenido o contradecirla (la declaración jurada) en su elaboración, por lo que no se debe atribuir valor de prueba documental, al respecto este Tribunal ha sostenido : *“(...)En cuanto a las declaraciones juradas, sobre las mismas debe tenerse en cuenta primero que no resulta válida como prueba ya que las declaraciones juradas como documento de prueba no son factibles dado el carácter subjetivo que conllevan, este Registro considera que las mismas no poseen una adecuación o idoneidad como medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante del tema a probar ya que las mismas no contribuyen a esclarecer de manera certera y clara los hechos de interés controvertidos en el expediente de marras. Son documentos que cuentan con la apreciación subjetiva de una de las partes, ya que son palabras propias sobre lo que percibe o considera sobre una situación determinada. Según los principios de la pertinencia, idoneidad, utilidad y experiencia, cabe razonablemente afirmar que no se logra el resultado de probanza apetecido, debido a que los hechos debatidos son de imposible comprobación mediante la recepción de simples declaraciones juradas, que no aportan de manera representativa y objetiva, aspectos que den una clara luz acerca de la verdad real de los hechos debatidos(Voto 0549-2015 de las catorce horas veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil quince).*

En cuanto a los certificados aportados en el extranjero a saber: Certificado de registro Gobierno de la Región Administrativa de Hong Kong. Certificados de registro de Australia, República Popular China, gobierno de India, New York, Japón, Malasia, Ciudad de México, Distrito Federal, Singapur, República de Sudáfrica, Benelux, Estados Unidos entre otros, los cuales son copias simples, no pueden además considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso



en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial.

Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. En cuanto a la validez de los registros extranjeros, la misma ha sido sostenida en la siguiente jurisprudencia: Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca



como una marca notoria

QUINTO. DEL COTEJO MARCARIO. 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, 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 confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión 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 algún significativo riesgo de confusión 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.



Entrando en el cotejo marcario, se observa que el signo inscrito es de tipo mixto y el solicitado es denominativo siendo el distintivo solicitado **MK JEANS** asimismo el signo inscrito



registro 233484 en clase 18 y **MICHAEL KORS** en clases 03, 09, 14, 18,25, 35, tal y como se puede apreciar resulta evidente que existe desde el punto de vista gráfico, similitud entre los signos en estudio, lo anterior en virtud de que las letras **MK** las cuales en la marca inscrita se encuentran en forma predominante por estar en tamaño mucho mayor y enmarcada en un círculo de color negro con fondo blanco, obsérvese que las palabras **MICHAEL KORS** se le agregan en el círculo en tamaño mucho más pequeño y en color blanco por lo que a simple vista el consumidor verá primero las letras **MK** las cuales sobresalen en el diseño, pudiendo confundirla con la marca solicitada.

Desde el punto de vista fonético se da una similitud en cuanto al sonido de las letras **MK** al pronunciarlas dándose un riesgo de confusión

En cuanto a los productos la marca solicitada **MK JEANS** es para proteger “**Jeans de mezclilla**” y la inscrita **MK MICHAEL KORS** para proteger productos en clase 18 tales como “*cuero e imitaciones de cuero, estuches, baúles, bolsos, maletas, carteras, monederos* entre otros, y en **clase 25**: “*prendas de vestir* ” entre otros por lo que existe riesgo de confusión con la marca solicitada, ya que los productos de las clases 18 y 25 son comercializados en los establecimientos comerciales en donde se venden prendas de vestir encontrándose los pantalones de mezclilla que pretende proteger la solicitada, que guardan una estrecha relación en su naturaleza y canales de comercialización, lo que nos permite concluir sobre el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor medio.



Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad encontrada entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que el signo solicitado pretende proteger productos en clase 25 internacional y el inscrito en clases 18 y 25, que resultan ser de igual naturaleza y comparten los mismos canales de comercialización y público consumidor, por lo cual no es posible su coexistencia registral y comercial de los signos en virtud de derechos de terceros, razón por la cual los agravios de la solicitante deben ser rechazados

Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y de otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada, debe rechazarse dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las



marcas inscritas por cuanto son similares y busca proteger los mismos productos en clase 25 internacional.

De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los productos que intenta amparar la marca pretendida con los productos que distingue el signo inscrito y viceversa, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose un riesgo de confusión. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan la empresa solicitante y la titular de la marca inscrita **MICHAEL KORS INTERNATIONAL GMBH**.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, *“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas 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, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Luisa Azofeifa González, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y siete minutos dieciséis segundos del diecinueve de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción del signo solicitado.



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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora María Luisa Azofeifa González, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y siete minutos dieciséis segundos del diecinueve de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.