



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0480- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALDO CONTI”**

**27 MICRAS INTERNACIONAL S.A DE C.V, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10263-09)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 452-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del veintitrés de setiembre de de dos mil once.***

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 INTERNACIONAL S.A. de C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del veintinueve de abril de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, por la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. de C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México Distrito Federal, domiciliada en Sierra Nevada No.17, Colonia, Lomas de Chapultepec; Delegación Miguel Hidalgo: C.P. 11000, México, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALDO CONTI**”, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “prendas de vestir, calzado y sombrería



deportivos”.

**SEGUNDO.** Que el licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, apoderado especial de la compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. de C.V.**, aportó Carta de Consentimiento otorgada por la compañía **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**, titular de las marcas Aldo en clase 25 bajo el registro número 190038 y la marca Aldo Collection registro número 187685; donde consiente permitir el registro de la marca Aldo Conti en clase 25 Internacional.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuatro minutos cuarenta y siete segundos del veintinueve de abril de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

**CUARTO.** Que la apoderada de la compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. de C.V.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuatro minutos cuarenta y siete segundos del veintinueve de abril de dos mil diez.

**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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **ALDO GROUP INTENATIONALN AG.**

1) **ALDO** bajo el registro número 190038, para proteger en clase 25 Internacional “Calzado de hombres, mujeres y niños, tales como zapatos, botas, mocasines, zapatos para caminar, zapatos para correr, zapatos para deportes y atletismo, pantuflas, sandalias, y zapatillas, ropa de hombres y de mujeres, tales como abrigos, jackets ( chaqueta, saco sport), trajes, pantalones sport, pantalones de vestir, suéteres, camisetas y chalecos, ligas y / o tirantes de pantalón, bufandas, ropa deportiva de hombres y de mujeres, camisetas, sudaderas, buzos, pantalones, chaquetas y trajes, todos para trotar, ropa de hombre y de mujer para la lluvia, zapatos ahulados, tales como abrigos, chaquetas, sombreros, ropa para esquiar, tales como chaquetas, suéteres, parte de arriba de la vestimenta, pantalones, mitones, guantes, bufandas y pasamontañas, sombreros, ropa para el viento, tales como jackets y chaquetas para el viento; ropa para dormir, ropa interior térmica y ropa para dormir, tales como camisetas, pantalones cortos, pantalonetas bermudas, batas, vestidos de mujer, faldas, ropa íntima femenina y / o lencería, calcetines, sombreros, pantyhose, ropa interior de hombre; prendas de gamuza y cuero para hombres y mujeres, tales como abrigos, chaquetas, faldas, pantalones, fajas, guantes, piel para hombre y para mujer ( tela). (Ver folios 10 al 12 del expediente administrativo venido en alzada).

2) **ALDO COLLECTION** bajo el registro número 187685, para proteger en clase 25 internacional “Calzado o zapatos para hombres y mujeres, tales como zapatos, botas, zapatos deportivos sin cordones, zapatos para caminar, zapatos para correr, zapatos para atletismo,



gimnasia, sandalias y pantuflas, chancletas, zapatillas. Productos para el cuidado del calzado o zapatos, tales como betún par calzado o zapatos, limpiadores y protectores para calzado o zapatos de cuero y para fábrica de zapatos, aerosoles y no aerosoles, para gamuza, protectores y limpiadores de calzado o zapatos, protectores de aerosol para prendas de vestir o ropa de cuero o piel. Ropa o vestuario de hombres y mujeres, tales como abrigos jackets, chalecos, chales, guantes y sombreros. Ropa o vestuario de cuero, piel y gamuza para hombres y mujeres, tales como abrigos, jackets, cinturones, fajas o correas, guantes, y sombreros. Accesorios de moda para hombres y mujeres, tales como joyería, lentes de sol, relojes, bandas para el pelo o cabello, broches para el cabello y agarradores para colas de caballo. (Ver folios 13 al 14 del expediente administrativo).

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

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A.**, por haber considerado "(...) c) *Que para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que "ALDO CONDI" como marca solicitada y "ALDO" "ALDO COLLECTION", como marcas inscritas; coinciden en el sentido de que las denominaciones que podrían hacer la distintividad de la marca en ambas marcas coinciden. d) Que igual suerte corre el cotejo fonético, al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, las palabras "ALDO", se pronuncian exactamente igual, entonces se concluye que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo (...)* De expuesto se determina que efectivamente en la primera



*aprehensión del consumidor frente al signo “ALDO” “ALDO COLLECTION”,(inscrito) y ALDO (solicitada), sí ocurren similitudes que los hacen confundibles, lo que viene a confirmar la objeción señalada por el Registrador (...) IX. En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro, rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio ALDO, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con las marcas inscritas con los productos de la marca solicitada”.*

La licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. de C.V.**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la compañía Aldo Group International A.G, titular de las marcas registradas Aldo y Aldo Collection en clase 25 otorgó el 27 de enero de 2010 una Carta de Consentimiento en donde indica que permite que sea registrada la marca **ALDO CONTI**, esta compañía no tiene ningún conflicto de interés con la compañía 27 Micras Internacional S.A de C.V., ya que las marcas comparadas no generan confusión en el consumidor puesto que aun protegiendo ambas la clase 25 lo sectores aplicativos de las mismas son totalmente diferentes, las marcas de Aldo Group, protegen el sector del calzado y la marca ALDO CONTI protege el sector textil.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea 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, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan 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 citado 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”. (lo subrayado 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 10 al 14), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**ALDO**”, como signo propuesto y las marcas inscritas “**ALDO**” y “**ALDO COLLECTION**” (**DISEÑO**), tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la palabra “**COLLECTION**” con respecto al signo registrado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio y se estaría afectando la salud pública, igualmente desde el



punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en la salud pública por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos Y desde un punto de vista ideológico, el análisis resulta ser el mismo.

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, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para





contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege en clase 25 Internacional **“Calzado de hombres, mujeres y niños, prendas de vestir”** entre otros, y el signo que se pretende registrar lo es para proteger en clase 25 internacional **prendas de vestir, calzado y sombrería**, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marcas solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

**QUINTO. OBJETO DE LA LITIS. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA.** La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es 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 calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto **“ALDO CONTI”**, denominativamente es similar a los signos inscritos, con la única diferencia de la palabra **“COLLECTION”** al final de la marca inscrita, ambos tienen el mismo término, además la parte preponderante y en este caso también



el factor tópico de cada uno de los signos, es “ALDO”, por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe absoluta identidad y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece un establecimiento o viceversa.

En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos (Documentos de Otorgamiento y Aceptación de Coexistencia de Signos Distintivos), los alegatos dados por la partes involucradas tanto solicitante (recurrente) como oponente ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “ALDO CONTI”. Que mediante documentos aportados a los autos, ya citados, reconoce que ambas marcas van a coexistir en el mercado y solicita la apoderada de la compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. de C.V**, al Registro se revoque la resolución recurrida, indicando que las marcas aquí comparadas pertenecen a un sector comercial determinado el cual no va a ser confundido. Ahora bien, ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean



éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos tales como prendas de vestir, calzado, sombrería, deportivos para la marca solicitada, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, no obstante que ambas protegen productos en la misma clase internacional, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (**documentos de otorgamiento y aceptación de coexistencia de signos distintivos**), que constan en autos no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba



desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

**SEXTO.** 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 apoderada especial de la compañía compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del veintinueve de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**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 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 INTERNACIONAL S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del veintinueve de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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.**