



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0856- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ALDO CONTI”

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

Registro de La Propiedad Industrial (Exp. de origen 2012-3835)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 548-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas y treinta minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, apoderado especial de la compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. de C.V**, sociedad constituida bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y siete minutos, cincuenta y un segundos del veintiséis de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de abril de dos mil doce, por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición y calidades dichas, solicita la inscripción de la marca de servicios “**ALDO CONTI**”, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “*vestidos, calzados y sombrerería*”

II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta y siete minutos, cincuenta y un segundos del veintiséis de junio de dos mil doce resolvió “**(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.



III. Que mediante escrito presentado el día 16 de Julio del 2012 la compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A. de C.V.**, presenta recurso de apelación y nulidad concomitante contra la resolución antes citada y por esa circunstancia conoce este Tribunal

IV. 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 Ureña Boza 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, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**ALDO NERO**” número de registro 163449, inscrita desde el 1 de Noviembre del 2006, vigente hasta el 1 de Noviembre del 2016 a favor de **ARRENDADORA SANTA ANA FLATS SOCIEDAD ANONIMA**, para proteger en clase 18 internacional todo tipo de productos en cuero e imitaciones, baúles, bolsos, maletas, y en clase 25 zapatillas y botas (Folios 47 y 48)

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **ALDO COLLECTION** número de registro 187685, inscrita desde el 16 de Marzo del 2009, vigente hasta el 16 de Marzo del 2019 a favor de **ALDO GROUP INTERNATIONAL A.G.**, para proteger 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. (Folios 49 y 50).

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 inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **27 MICRAS INTERNACIONAL S.A**, por haber considerado que la marca “**ALDO CONTI**” corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas **ALDO NERO** y **ALDO COLLECTION**” por cuanto protegen los mismos productos o productos directamente relacionados en las clases referidas, comprobándose que hay similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo cual se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte la sociedad recurrente en su escrito de exposición de agravios en esencia alega que la marca de su representada y las ya registradas tienen amplias diferencias a nivel gráfico y fonético que evitan cualquier riesgo de confusión o asociación entre estos signos. Agrega y que los servicios protegidos por la marca de su representada y aquellos protegidos por las marcas de la compañía **ALDO GROUP INTENATIONAL AG.**, 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. Por último manifiesta que están convencidos que la marca ALDO CONTI es un signo totalmente distintivo con respecto a las marcas ALDO NERO y ALDO COLLECTION y posee las características necesarias para ser registrado, por lo que no es de recio el argumento de que esta no es susceptible de inscripción dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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 de su Reglamento, 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. De las normas citadas, 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)”

Si observamos el signo propuesto “ALDO CONTI”, denominativamente es similar a los signos inscritos, con la única diferencia de las palabras “NERO” y “COLLECTION” al final de la marca inscrita, 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 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 NERO**”, que también es denominativa, y **ALDO COLLECTION (DISEÑO)** que es mixta, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente, son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**ALDO CONTI**”, como signo solicitado y las marcas inscritas “**ALDO NERO**” y “**ALDO COLLECTION (DISEÑO)**”, tienen más similitudes que diferencias, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de 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 confusión por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el *a-quo* en la resolución recurrida.

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 sí es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita y relacionados, 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. 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

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, criterio que avala este Tribunal por lo que no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario, 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.

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 el apoderado 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 cuarenta y siete minutos, cincuenta y un segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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 (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 el apoderado 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 cuarenta y siete minutos, cincuenta y un segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, 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.