



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1189-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ANGEL” (DISEÑO)

MUNDO PROCESOS SAS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-8792)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 599-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres setecientos noventa y nueve, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **MUNDO PROCESOS SAS** una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Colombia, domiciliada en CR68 No.37-18 Sur Bogotá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciséis minutos cuarenta y siete segundos del cinco de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de setiembre del 2012, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la compañía **MUNDO PROCESOS SAS**, presentó solicitud de registro de la marca

de fábrica y comercio  en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con dieciséis minutos cuarenta y siete segundos del cinco de noviembre de dos mil doce dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la compañía **MUNDO PROCESOS SAS** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza 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 los siguientes, que en el Registro de la Propiedad Industrial constan inscritas las siguientes marcas:

1- SURF ANGEL (DISEÑO) a nombre de la sociedad **KANALUA SUEÑOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el número de registro 152647, desde el 03 de junio de 2005 y hasta el 03 de junio de 2015, para proteger y distinguir, en clase 25 internacional “*Vestidos, camisas, camisetas, pantalonetas, pantalones cortos y largos, sweters, jackets, relativos a la disciplina del surf*” (Ver folios 7 a 8).

2-ANGEL CAMVI a nombre de **GEOVANNY CAMPOS RODRÍGUEZ**, bajo el número de registro 155141, desde el 29 de abril de 2005 y hasta el 07 de diciembre de 2015 para proteger y distinguir, en clase 25 internacional “*Ropa íntima para mujer y hombre.*”



3-PIEL DE ANGEL (DISEÑO) a nombre de Dilma Fernández Herrera, bajo el número de registro 168559 desde el 5 de setiembre de 2006 y hasta el 15 de junio de 2017 para proteger y distinguir, en clase 25 internacional: "Ropa de mujer: blusas, enaguas, pantalones, vestidos, camisetas, íntima. Ropa de hombre: camisetas, camisas, pantalones, pantalonetas, ropa interior. Toda ropa de niño y niña, ropa deportiva para ambos sexos infantil y para adulto.

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  con fundamento en el literal a) 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, fonéticas, e ideológicas, en relación con las marcas inscritas "**SURF ANGEL (DISEÑO), ANGEL CAMVI, PIEL DE ANGEL (DISEÑO)**" denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor que 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.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso ni en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, a la sociedad recurrente.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto



por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Este Organismo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, pudiendo generarse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que dentro de los productos que protegen las marcas inscritas se encuentran incluidos las prendas de vestir, que son productos que el signo solicitado pretende proteger, pudiendo generarse confusión en los adquirentes de éstos. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*". La regla en esta norma establecida no solo persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, sino también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 24 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.



Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

QUINTO. 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 **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la compañía **MUNDO PROCESOS SAS** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciséis minutos cuarenta y siete segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse el 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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.