



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0194-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, “DO IT”

IASACORP INTERNATIONAL S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-7026)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 733-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas quince minutos del veintiocho de octubre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **IASACORP INTERNATIONAL S.A**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas seis minutos cuarenta y cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2014, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**DO IT**”

en clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas seis minutos cuarenta y cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil catorce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **IASACORP INTERNATIONAL S.A** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de febrero de 2014, 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 como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- JUST DO IT bajo el número de registro 204947 vigente desde el 1 de noviembre de 2010 y hasta el 1 de noviembre de 2020, para proteger y distinguir en clase 25: “*Ropa calzado y*



sombrería (artículos para la cabeza) 35 Servicios de venta al por mayor y servicios de venta en línea al por menor con respecto a ropa, calzado, sombrería (artículos para la cabeza), bolsos, productos y accesorios deportivos; publicidad y mercadeo”.Cuyo titular es **NIKE INTERNATIONAL LTD** (Ver folio 9)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte del 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, señalando, puntualizando o estableciendo 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 se entra a analizar el fondo del asunto

QUINTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**DO IT**”, 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 **JUST DO IT** registro 204947, denotándose la falta de distintividad en 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.

En el presente caso se debe necesariamente hacer un cotejo de los 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 en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados 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, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) 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 (...)”

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="467 1560 591 1591" style="text-align: center;">“DO IT”</p> <p data-bbox="224 1640 831 1890">En clase en clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir:”Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y</p>	<p data-bbox="1052 1560 1263 1591" style="text-align: center;">“JUST DO IT”</p> <p data-bbox="857 1640 1464 1890">En clases: 25:”Ropa calzado y sombrería (artículos para la cabeza)” 35: Servicios de venta al por mayor y servicios de venta en línea al por menor con respecto a ropa, calzado, sombrería (artículos para la cabeza),</p>



<i>maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería”.</i>	<i>bolsos, productos y accesorios deportivos; publicidad y mercadeo”.</i>
---	---

Efectuado el cotejo anterior, vemos como el signo inscrito está contenido en el signo solicitado, siendo clara la similitud gráfica y fonética entre ambos signos, pues los términos propuestos **DO IT** y el registrado **JUST DO IT**, son similares, la única diferencia entre ambos es la palabra “**JUST**” en el inscrito, que no son suficientes para producir la debida distintividad de estos, siendo esa coincidencia en las letras, un riesgo para el consumidor quién podrá confundir los productos de la marca inscrita, con los que se marquen con el signo solicitado, dada la similitud señalada y si bien es cierto las clases son diferentes, son productos relacionados .

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 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: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos”.*



Por lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechaza la solicitud planteada por la apoderada de la empresa **IASACORP INTERNATIONAL S.A** ya que los signos opuestos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **IASACORP INTERNATIONAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas seis minutos cuarenta y cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil catorce, la cual debe confirmarse.

SEXTO. 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 la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **IASACORP INTERNATIONAL S.A**, en contra



de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas seis minutos cuarenta y cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil catorce, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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

Roberto Arguedas Pérez

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.