

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0367-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
XIAOMI

XIAOMI INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-6129)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0450-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cuatro minutos del tres de noviembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, portador de la cédula de identidad número 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la empresa **XIAOMI INC.**, organizada y existente bajo las leyes de la República Popular de China, con domicilio en N° 006, piso 6, edificio 6, yarda 33 medio Xierqi Road, Haidian, China, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:27:19 horas del 17 de julio de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **XIAOMI**, para proteger y distinguir productos y servicios en las clases 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 45, en la tramitación del presente proceso se realizó una solicitud de división de la solicitud,

circunscribiéndose actualmente a la clase 25 internacional, para proteger: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; ropa confeccionada; camisetas; abrigos; batas de baño; canastillas [ropa]; pantalones de bebé [ropa interior]; trajes de baño; ropa de automovilista; ropa impermeable; impermeables; disfraces de mascarada; zapatos deportivos; cintas para la cabeza [ropa]; calcetería; calcetines absorbentes de sudor; guantes [ropa]; guantes de montar; bufandas; corbatas; fajas; casullas; fajas para llevar; gorros de ducha; mascarillas para dormir; vestidos de novia; capas de peluquería; máscara de vapor para los ojos.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 14:27:19 horas del 17 de julio de 2023, rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al presentar similitud gráfica y fonética con



la marca registrada y distinguir productos relacionados.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Luis Diego Acuña Vega** en representación de **XIAOMI INC.**, interpuso recurso de apelación y expuso como agravios:



1. Las diferencias visuales entre  y **xiaomi** son de tal magnitud que el riesgo de confusión es improbable. El elemento visual de la marca inscrita es particularmente único, dominante y sugestivo (flores, encajes, tipografía), lo cual diferencia a ambas marcas, en particular si se considera en conjunto con la diferencia fonética.
2. La marca **xiaomi** es una marca de gran renombre y ampliamente conocida por los consumidores. Es considerada como una de las 100 marcas

más valiosas a nivel mundial (como se demostró en autos), por las publicaciones especializadas, por lo que su empleo no da para confusión con el consumidor.

3. Ambas marcas son clara y fácilmente diferenciables, una de la otra, para el consumidor.

Solicita se revoque la resolución impugnada y se ordene la inscripción de la marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **CREACIONES ÍNTIMAS XIOMI, S.A.**, la marca:



registro 182410, inscrita el 20 de noviembre de 2008, vigente hasta el 20 de noviembre de 2028, para distinguir en clase 25: vestidos, calzados, sombrerería (folios 40 y 41 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 2 de la Ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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, 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Por lo cual, es necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

SIGNO SOLICITADO

XIAOMI

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; ropa confeccionada; camisetas; abrigos; batas de baño; canastillas [ropa]; pantalones de bebé [ropa interior]; trajes de baño; ropa de automovilista; ropa impermeable; impermeables; disfraces de mascarada; zapatos deportivos; cintas para la cabeza [ropa]; calcetería; calcetines absorbentes de sudor; guantes [ropa]; guantes de montar; bufandas; corbatas; fajas; casullas; fajas para llevar; gorros de ducha; mascarillas para dormir; vestidos de novia; capas de peluquería; máscara de vapor para los ojos.

MARCA REGISTRADA



Vestidos, calzados, sombrerería

Al realizar el cotejo gráfico, se determina que la marca solicitada es denominativa y la inscrita es mixta, en donde la parte denominativa del signo registrado **XIOMI**, es la preponderante y presenta más semejanzas que diferencias con el signo solicitado **XIAOMI**, reduciéndose tal diferencia solamente a la letra “A”, que contiene de más

la marca solicitada. Continuando con el análisis gráfico, la marca inscrita utiliza una grafía especial, letras negras con bordes blancos, con una decoración en la parte inferior de la parte denominativa y una flor rosada, todo ello sobre un recuadro color negro, no obstante, tales elementos no crean la carga distintiva necesaria para evitar el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la inscrita, dada la prevalencia del elemento denominativo

Esa identidad en la parte denominativa de los signos provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, aumentando con esto el riesgo de confusión.

Esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, que en su texto respectivamente indican: “Si el signo es idéntico **o similar** a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico **o similar** a una marca, ... registrada”

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término **XIAOMI** con **XIOMI**, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos como prendas de vestir y accesorios, en su mente recordará el término XIOMI y lo relacionará con XIAOMI.

Ideológicamente, se consideran términos de fantasía, por lo que no existe similitud ideológica.

Ahora bien, siendo los signos similares, y en aplicación del artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas indica en su inciso 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...”. Según esta premisa, lo que procede es analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados y con ello se estaría haciendo un análisis del principio de especialidad.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

De esta relación normativa y doctrinaria, se puede observar con claridad que la lista de servicios que pretende distinguir la marca solicitada en clase 25 son los mismos que distingue la marca registrada.

Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de estas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre



los signos cotejados, al encontrarse inscrito el signo , y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**XIAOMI**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial de la empresa **XIAOMI INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:27:19 horas del 17 de julio de 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial de la empresa **XIAOMI INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:27:19 horas del 17 de julio de 2023, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/12/2023 11:01 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/12/2023 02:39 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2023 02:37 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/12/2023 02:47 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/12/2023 02:50 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33