

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-202-TRA-PI

Solicitud de registro de “MLB”

MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 8157-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.1173-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las ocho horas cuarenta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Mario Fonseca Solera, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-795-976, en su condición de apoderado de la empresa **MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.**, con domicilio en 245 Park Avenue, New York, NY 10167 Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y dos minutos, veintiocho segundos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil cuatro, el Licenciado Mario Fonseca Solera, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca “MLB”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger “vestuario tal como capas, sobrereros, viseras, gorros tejidos, bandanas, pañuelos grandes, camisas, camisetas, tank tops (pieza superior de vestido femenino de niña de cualquier edad), blusas, suéteres, cuellos de tortuga, pulovers, chalecos, shorts, pantalones, slacks (pantalón holgado cómodo

informal o semi informal), vestidos, faldas, overoles, trajes de vestir y deportivos, trajes de cuerpo entero, uniformes de baseball, jerseys, ropa térmica, trajes o conjuntos de jogging, camisetas de deportes o sudaderas, pantalones para sudar, ropa interior, short bóxer, vestidos o ropajes, ropa para dormir, togas, batas, túnicas, faldones de bebé, ropa de calle térmica, ropa de dormir, camisones, pijamas, camisas de dormir, ropa para nadar, trajes de baño, bañadores, ropas para abrigarse, abrigos, jackets, ponchos, impermeables, chubasqueros, baberos, petos, pecheras de ropa, ropa para bebés, criaturas niños pequeños, menores de edad, cobertores de pañales para niños, cubre pañales, conjuntos de pañales en tela, camisetas y cubrepañales, jumpers, rompers (peleles, trajes), batas, monos, mamelucos enterizos, botitas de bebé, calcetines para bebés, corbatas, suspensorios, fajas, cinturones o correas, fajas, cinturones o correas para portar dinero, guantes con dedos al descubierto, manoplas, guantes, muñequeras, orejeras, chales, pañuelos de bolsillo, ropa deportiva, calcetines, medias, calcetería, zapatilla, zapata, patín, delantal, fajas corredizas, trajes, disfraces, vestuario.”.

SEGUNDO. Que mediante auto de las trece horas, cincuenta minutos y treinta y dos segundos del 18 de mayo de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraban inscritas las marcas “ML” y “M.B.”, bajo los números de registros 128463 y 96922, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las nueve horas, cuarenta y dos minutos y veintiocho segundos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Mario José Fonseca Solera, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de enero de 2009, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección del Registro de la propiedad Industrial, emitir certificación de la marca “**M.B.**” inscrita a nombre de la empresa J. C. PENNEY CO., y al Licenciado Mario José Fonseca Solera como apoderado especial de la sociedad MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES INC, procediera a traducir, certificar y legalizar según correspondiera la prueba aportada para demostrar la notoriedad de la marca “**MLB**”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 293, 294 inciso a) y 295 de la Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; el artículo 136 del Código Procesal Civil y los artículos 66 al 74 de los Lineamientos Generales para la Prestación y Control del Ejercicio y Servicio Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, publicados en el Boletín Judicial N° 99 de 24 de mayo de 2007, documentos que ha tenido a la vista este Tribunal, a los efectos de dictar la presente resolución, y que constan a los folios del 486 al 492 inclusive, del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad SCHMIDT IRMAOS CALCADOS LTDA., se encuentra inscrito el signo distintivo “**ML**” (**diseño**), bajo el acta de registro número 128463, desde el 24 de setiembre de 2001 y hasta el 24 de setiembre de 2011, para proteger en clase 25 de la nomenclatura internacional calzados para mujeres, hombres y niños, artículos de vestuario para mujeres, hombres y niños, cinturones. (Ver folios 475 a 476).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad J.C.PENNEY CO. INC., se encuentra inscrito el signo “**M.B.**”, bajo el acta de registro número 96922, desde el 3 de setiembre de 1996 y hasta el 3 de setiembre de 2006, para proteger en clase 25 de la nomenclatura internacional ropa y accesorios para mujeres y calzado. Dicha marca finalizó su plazo de vigencia. (Ver folios 486 a 487).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Con tal carácter se tiene el siguiente: La fama y notoriedad de la marca MLB. (No hay prueba idónea que lo compruebe).

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**MLB**” **DISEÑO**, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicha entidad, se trata de una marca inadmisibles por derechos de terceros, según se desprende del cotejo con la marca inscrita “**ML**”, presentándose así similitud de identidad, además de tratarse de productos similares entre sí, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor, por lo que de coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, en el escrito de apelación y el de expresión de agravios, la empresa argumentó que la marca “MLB” es lo suficientemente distintiva que cuenta con todos los elementos legales requeridos de novedad, fama y notoriedad mundial y su uso no es susceptible de crear confusión a simple vista y conocimiento, en cuanto a la fuente, origen, atributos con relación a los productos que se protegen y comercializan. Además, señala, que adjunta amplia prueba con la que demuestra la evidencia de la marcas solicitada a nivel mundial y entre los consumidores de productos de esta marcas se encuentra un amplio número de costarricenses por lo que la marca debe ser registrada.

QUINTO. SOBRE LA PRUEBA APORTADA POR LA RECURRENTE. A pesar de que este Tribunal mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil nueve (folio 482) debidamente notificada (folio 483), confirió la oportunidad procesal (2 meses) al apelante para sanear la prueba ofrecida mediante escrito presentado el 6 de setiembre de 2006, según consta a folios 24 al 443 del expediente, dado que son copias simples, sin certificar, ni traducir, no se cumplió con lo prevenido. La prueba aportada no cumple con las formalidades que exige la ley, a saber, de conformidad con lo dispuestos por los artículos 293, 294 inciso a) y 295 de la Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; el artículo 136 del Código Procesal Civil y los artículos 66 al 74 de los Lineamientos Generales para la Prestación y Control del Ejercicio y Servicio Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, publicados en el Boletín Judicial N° 99 de 24 de mayo de 2007.

En atención a dicha prevención, en relación a las copias aportadas, mediante escrito presentado a este Tribunal el 17 de agosto de 2009 (folios 488 al 492 del expediente), compareció el licenciado Mario José Fonseca Solera en representación de la empresa solicitante, y manifestó: *“Invito a los miembros del Tribunal a visitar los sitios o páginas WEB de MAJOR LEAGUE BASEBALL y se aseguren de esa FAMA y NOTORIEDAD de la*

Marca MLB...”, al respecto merece tener presente que el Tribunal, en virtud del principio de legalidad, no puede traer de oficio al expediente lo que aparece en Internet corresponde a la parte presentarlas (art. 136 Código Procesal Civil, cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia, por la relación de los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 229 de la Ley General de la Administración Pública) y certificarlas conforme los lineamientos de la Dirección de Notariado, además, de acuerdo con el artículo 395 del Código Procesal Civil, a todo documento redactado en un idioma extranjero se le debe agregar su respectiva formal traducción, lo que no ocurrió en el caso de algunos de los documentos presentados como pruebas.

En relación a los documentos adquiridos de la Internet, este Tribunal en el voto No.288-2007 de las 14:00 horas del 14 de setiembre de 2007 señaló: “... *en lo que respecta a la **autenticidad** de los datos tomados de la Internet, o mejor aún, la de cualquier “documento” que sea obtenido de la Internet, como generalmente no provendrán de una autoridad pública, cabe concluir que la regla es que tal información **tendrá un carácter privado**.*”

*Por consiguiente, cualquier documento que sea adquirido de la Internet, y luego impreso e incorporado a un expediente, no podrá tener un mayor valor que, en el mejor de los casos, **sería el propio al de un documento privado**, y siempre que fuera reconocido judicialmente, o declarado como tal conforme a la ley, según está previsto en el artículo 379 del CPC.”* (La negrita y subrayado es del original)

En consecuencia, por cuanto a pesar de la advertencia hecha en la resolución dictada por este Tribunal a las 9:45 horas del 5 de junio de 2009, tales copias no fueron certificadas ni traducidas en los términos aludidos en la prevención, carecen de validez, razón por la cual no se puede hacer caso de su contenido.

SEXTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**MLB**”, con la marca inscrita “**ML**” **DISEÑO**, únicamente toda vez que según se constata de la certificación registral emitida constante a folios 486 al 487 la marca “**M.B.**” en clase 25 internacional, que se opuso como objeción al registro solicitado, finalizó su plazo de vigencia, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irreregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, estableciéndose así tal prohibición en protección del público consumidor. En este sentido, se señala que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediano de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Civitas Editores, España, p. 288).

Con base en lo anterior, del estudio comparativo entre los signos, este Tribunal considera que la marca solicitada “**MLB**”, guarda semejanza gráfica con la inscrita “**ML**” **DISEÑO**, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Así, analizados los signos marcarios, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente como para

contrarrestar el impacto gráfico que producen los signos confrontados, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase 25 de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: *“...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”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita.

SETIMO. Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaría y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley citada, la empresa SCHMIDT IRMAOS

CALCADOS LTDA, titular de la marca inscrita **“ML” DISEÑO**, desde el 24 de setiembre de 2001 según se constata de la certificación emitida por el Registro Nacional a folio 475 del expediente.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, por lo que los agravios indicados por el representante de la empresa solicitante, no pueden ser acogidos.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca solicitada **“MLB”** frente a la inscrita no presenta elementos suficientes que le otorguen distintividad, ya que resulta gráficamente similar a la inscrita y en cuanto a los productos que solicita proteger están relacionados, en tal sentido estima este Tribunal que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca y los productos, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse en el consumidor de coexistir en el mercado ambas marcas. En cuanto a la alegada notoriedad, este Tribunal considera que el apelante no demuestra tal notoriedad, para acreditarse debe cumplirse con lo señalado por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y aportar prueba idónea, lo cual se echa de menos en el presente expediente.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, en representación de la empresa MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., contra la resolución dictada

por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y dos minutos, veintiocho segundos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

NOVENO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Mario José Fonseca Solera, en representación de la empresa MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y dos minutos, veintiocho segundos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. 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.