

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0319-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: M MONALISA (DISEÑO)**

**GUANDONG MONALISA NEW MATERIALS GROUP CO, LTD, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-521)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 1025-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las quince horas diez minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince.***

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Giselle Pacheco Saborío, quien es mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos setenta ciento sesenta y seis, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GUANDONG MONALISA NEW MATERIALS GROUP CO, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto treinta y cinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de enero de 2015, el Licenciado Sergio Jiménez Odio, quien es mayor, abogado, titular de la cédula de identidad 1-0897-0615, vecino de San José, presentó solicitud de registro de la



marca de comercio en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Tablas de piso, mármol, placas de yeso, azulejos para pared para la construcción no de metal, embaldosados no de metal, azulejos de cerámica, materiales de*

*construcción refractarios no de metal, materiales de construcción no de metal, losas de iluminación, edificios no de metal vidrio de construcción, piedras (agentes de unión para hacer) obras de arte de piedra, concreto o mármol”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con un minuto treinta y cinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil quince dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada M MONALISA (DISEÑO) para la clase 19 internacional (...)”.***

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la licenciada Giselle Pacheco Saborío, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GUANDONG MONALISA NEW MATERIALS GROUP CO, LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de abril de 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

***Redacta la Jueza Díaz Díaz , 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.- MONALISA** bajo el número de registro 207537, vigente desde el 11 de marzo de 2011 y hasta el 11 de marzo de 2021, para proteger y distinguir en clase 19: *“Pavimentos y revestimientos cerámicos y porcelánicos.”*

**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 **“M MONALISA (DISEÑO)”**, 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, en relación con la marca inscrita **“MONALISA”** bajo el número de registro 207537, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas 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.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte la apelante en su escrito de agravios indicó que la marca registrada por la compañía Cerámica Industrial de Centroamérica S.A, que los productos a proteger son completamente diferenciables, agrega que si bien es cierto los productos que busca proteger su representada son también materiales de construcción, se trata de otro tipo de materiales como por ejemplo tablas de piso, mármol, losas de iluminación, vidrio de construcción, piedras y otros que no se pretende proteger *“pavimentos y revestimientos cerámicos y porcelánicos.”*

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diversos motivos sea visual, auditivo o ideológico no pueden diferenciarse claramente, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. Por ende, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que no pueda diferenciarse claramente de otros signos similares; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que, el signo inscrito es denominativo y el solicitado



es mixto, siendo el distintivo solicitado: en el cual el término **MONALISA** está escrito en letra tipo imprenta en la parte de debajo de un cuadrado que contiene la letra M en el interior del mismo y el inscrito **MONALISA**.

Como se puede observar con claridad, los signos confrontados comparten elemento denominativo **MONALISA** por ende desde el punto de vista gráfico existe identidad, lo cual pueden confundir al consumidor. Desde el punto de vista fonético igualmente las palabras **MONALISA**, se escuchan igual el signo solicitado, e igualmente desde el punto de vista ideológico se refieren al mismo concepto.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no*

*ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca inscrita protege en clase 19: pavimentos y revestimientos cerámicos y porcelánicos y el solicitado : Tablas de piso, mármol, placas de yeso, azulejos para pared para la construcción no de metal, embaldosados no de metal, azulejos de cerámica, materiales de construcción refractarios no de metal, materiales de construcción no de metal, losas de iluminación, edificios no de metal vidrio de construcción, piedras ( agentes de unión para hacer) obras de arte de piedra, concreto o mármol” , o sea productos relacionados

**SEXTO.** Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y de otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal



como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada , debe rechazarse “...dado que corresponde a una marca inadmisibile por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas.

En cuanto a los agravios, el Tribunal determinó que el factor tópico sin duda es Monalisa, donde la M y el diseño no le aportan la fuerza distintiva que requiere la ley para acceder a su registro y que le permita diferenciarse de la inscrita. De conformidad con el modelo de análisis que tiene los productos de ambos signos están en el ámbito de la construcción por lo que se pueden encontrar en los mismos canales de distribución pudiendo causar en el consumidor un riesgo

de asociación, esto hace que el agravio de que son fácilmente diferenciables no sea de recibo, pues hay un derecho prioritario que la ley obliga a proteger para que no se produzca un eventual aprovechamiento injusto.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

**SETIMO.** Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Pacheco Saborío, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GUANDONG MONALISA NEW MATERIALS GROUP CO, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto treinta y cinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca **“M MONALISA” (DISEÑO)** en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

**OCTAVO. 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 Giselle Pacheco Saborío, en su condición de apoderada especial de la sociedad **GUANDONG MONALISA NEW MATERIALS GROUP CO, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto treinta y cinco segundos del veintisiete de marzo de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**