

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0453-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de comercio y servicios: “MONSOON”**

**MONSOON ACCESORIZE LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 12109-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 106-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-818-430, en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSOON ACCESORIZE LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos con treinta y ocho segundos del quince de mayo de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de diciembre de 2012, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, de calidades conocidas en autos y en su condición de apoderado especial de la empresa **MONSOON ACCESORIZE LIMITED**, organizada y existente según las leyes de Reino Unido, con domicilio social y dirección de establecimiento comercial en Nottting Hill Village, 1 Nicholas Road, Londres W11 4 AN, Reino Unido, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios “**MONSOON**”, en clase 03, 09, 14, 18, 20, 21, 25, 26 y 35 del nomenclátor internacional de Niza. No obstante, mediante escrito presentado el día cinco de abril de dos



mil trece, la parte indicó expresamente en el punto segundo del citado documento lo siguiente: ***“(...) se divida la presente solicitud para que la clase 14 se siga tramitando bajo el presente expediente. (...)”*** (v.f 19). Por lo que en atención a ello se continúa el trámite solo respecto de ella.

En **clase 14** internacional, para proteger y distinguir: ***“Joyería e imitación de joyería, aretes, collares, brazaletes, cadenas para el tobillo, broches, anillos, piedras preciosas, relojes; cristales para arte corporal; joyería; joyería para el cuerpo; joyas para el cuerpo hechas de cristales tatuajes de cristal; metales preciosos y sus aleaciones y productos de metales preciosos o cubiertos con ellos; piedras preciosas; partes y piezas para todos los productos antes mencionados”***

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos con treinta y ocho segundos del quince de mayo de dos mil trece, resolvió: ***“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, apoderado especial de la empresa **MONSOON ACCESORIZE LIMITED**, interpuso para el día 24 de mayo de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Apelación. Ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Por resolución dictada a las once horas, catorce minutos con cuarenta y un segundos del treinta de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...)”***

**SEXTO.** 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal,

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

**ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**MoonSun (Diseño)**”, registro número **194584**, en clase **14** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **TECHNOMARINE S.A.**, inscrito desde el 14 de septiembre de 2009 con una vigencia al 14/09/2019 (v.f 14).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicio “**MONSOON (DISEÑO)**” presentada por la empresa **MONSOON ACCESORIZE LIMITED**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca de fábrica y comercio inscrita “**MoonSun (Diseño)**” registro número 194584, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla; siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al



coexistir ambas marcas en el comercio, aunado a que se estaría afectando su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, lo cual incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la empresa **MONSOON ACCESORIZE LIMITED**, en su escrito de agravios indicó en términos generales, que al realizar el ejercicio comparativo de los signos distintivos se concluye que son suficientemente distintivos, por lo que procede su registro. Esto por cuanto al comparar los signos se desprende que una marca es mixta y la otra es una denominativa simple, lo cual las hace diferentes una de la otra. Que los signos coinciden únicamente en la sílaba inicial “Mo” y la letra final “n”. Además, de que la tipografía utilizada es diferente. La marca registrada posee un diseño muy característico que mezcla la letra “T” con la letra “M” el cual constituye el logo de la Compañía Technomarine, propietaria de la marca. Que la marca inscrita utiliza las vocales “o” y “u” en el tanto la marca solicitada solo incorpora la “o” que se repite tres veces. Por lo que dichas diferencias entre ella permite el registro de la marca solicitada. A nivel fonético, se desprende de su cotejo que ni de su pronunciación en inglés, ni pronunciándolas literalmente existe similitud fonética, entre ellas. Ideológicamente, manifiesta que la palabra “MoonSun” se encuentra compuesta por la palabra inglesa “Moon” que significa “Luna” y “Sun” que refiere a “Sol”, el concepto que evoca LUNA/SOL que se asocia a los productos que comercializa la empresa Technomarine S.A, de relojes e instrumentos cronométricos” pues con el reloj encontramos las horas, la noche y el día, la luna y el sol. Y la marca Monsoon también de la lengua inglesa significa “Monzón” que según el diccionario de la Real Academia Española es *“Viento periódico que sopla en ciertos mares, particularmente en el océano Índico, unos meses en una dirección y otros en la opuesta.”* En resumen ambos términos marcarios evocan conceptos totalmente distintos, por lo que la denominación “MONSOON” cuenta con la carga diferencial suficiente para poder coexistir registralmente.

Continúa manifestando el recurrente que no existe riesgo de confusión por cuanto la marca



registrada se especializa en relojes de lujo y alta calidad, y la marca Monsoon de su representada cuenta con una gran gama de productos como por ejemplo; ropa, calzado, accesorios, joyería y relojería, entre otros, los cuales solo pueden ser adquiridos en sus tiendas de igual nombre. Ello hace que no sea posible que los consumidores puedan asociar el origen empresarial de una u otra empresa, dado que los productos no van a compartir canales de distribución. Aunado a lo anterior está el hecho de que las marcas coexisten pacíficamente en varios países como por ejemplo: Azerbaijan, Bahrain, Japón, Marruecos, Noruega, Oman, República de Corea del Sur, Federación Rusa, Singapur, Turquía y Ucrania. Con base, en los argumentos de mejor derecho señalados es que afirma el recurrente la viabilidad del registro de la marca “Monsoon” de su representada, por lo que solicitase declare con lugar el presente recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción solicitado.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal considera de mérito traer a colación lo que establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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, que disponen que 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. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de 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 que los consumidores se encuentren en una eventual situación de 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, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, cuando se da similitud o semejanza entre los signos, y relación por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende. Debe imperar así su la irregistrabilidad en aquellos casos en que por esas circunstancias los signos sean confundibles entre sí y/o generen un riesgo de asociación empresarial entre ellos.

Bajo tal connotación el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los compradores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Para el caso bajo examen, del cotejo realizado a las marcas contrapuestas “**MONSOON**” del signo propuesto y “**MoonSun**” que se encuentra registrado, ambos en **clase 14** de la nomenclatura internacional, tenemos que a nivel visual ambas se estructuran gramaticalmente de manera similar, en virtud de que a diferencia de lo que estima el recurrente, pese a que la solicitud propuesta incorpora la “**o**” tres veces, ello no le proporciona la distintividad requerida al signo solicitado, con respecto al inscrito. Esto toda vez que el único elemento diferenciador entre ambas marcas la letra “**u**”, no siendo este un componente suficiente para proporcionarle el grado de distintividad necesario. A nivel fonético los signos a la hora de pronunciarlos suenan relativamente similares, por lo que ello no le proporciona al signo la actitud distintiva necesaria, ya que en idioma inglés las letra “oo” se pronuncian como “u” y lo mismo se puede decir a nivel gráfico.



Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que las marcas poseen un significado específico, tal y como lo manifestó la parte recurrente al indicar que la palabra “MoonSun” es de origen inglesa y que traducido al idioma español significa “Luna/Sol” y la palabra “Monsoon” del mismo origen significa “Monzón” que según el diccionario de la Real Academia Española es *“Viento periódico que sopla en ciertos mares, particularmente en el océano indico, unos meses en una dirección y otros en la opuesta”*; sea, que ambos términos evocan conceptos totalmente distintos. No obstante, debe aplicarse en este caso el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que ordena dar más énfasis a las semejanzas que a las diferencias. Bajo ese conocimiento desde la óptica gramatical y fonética, tal como se explicó supra, las denominaciones se tornan similares.

El riesgo de confusión se consolida porque ambas marcas protegen además productos relacionados. El signo propuesto **“MONSOON (DISEÑO)”**, en clase 14 internacional, pretende la protección de: *“Joyería e imitación de joyería, aretes, collares, brazaletes, cadenas para el tobillo, broches, anillos, piedras preciosas, relojes; cristales para arte corporal,; joyería; joyería para el cuerpo; joyas para el cuerpo hechas de cristales tatuajes de cristal; metales preciosos y sus aleaciones y productos de metales preciosos o cubiertos con ellos; piedras preciosas; partes y piezas para todos los productos antes mencionados”*, y la marca de fábrica inscrita **“MoonSun”** en también en clase 14 internacional, y busca proteger: *“Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos”* (v.f 14). De esta forma los productos a proteger no sólo se encuentran en la misma clases de nomenclatura, sí no que se encuentran relacionadas entre sí dado que el objeto de protección es bisutería, joyería y metales preciosos. Por lo que de comercializarse ambas marcas en el mercado el riesgo de error y confusión respecto de los que comercializa el signo inscrito es inevitable, y en consecuencia debe denegarse la solicitud propuesta, según lo ordenado por . el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

De ingresar a la corriente registral el signo propuesto y comercializarse dicho producto en el

mercado, el consumidor medio podría asociarlos como si fuese del mismo origen empresarial, lo cual conlleva evidentemente a un riesgo de confusión a los consumidores, y en razón de ello no podría el signo solicitado obtener protección registral, tal y como fue determinado por el Registro de Instancia y es criterio que comparte este Órgano de alzada

Por otra parte, es importante advertir al recurrente que el hecho de que existan signos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial similares al propuesto, ello no justifica que el signo que ingrese a la corriente registral, deba necesariamente ser inscrito, dado que los criterios que otorgan y deniegan los signos marcarios obedecen a un análisis de calificación de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que sus aseveraciones en este sentido no son de recibo.

Respecto a los signos inscritos en otros países; **Azerbaijan, Bahrain, Japón, Marruecos, Noruega, Oman, República de Corea del Sur, Federación Rusa, Singapur, Turquía y Ucrania**, cabe señalar que la protección de la materia de propiedad intelectual, surge a partir de convenios internacionales suscritos entre los países contratantes y una vez ratificados, los Estados se comprometen a promulgar la legislación que corresponda, tomando como fundamento mínimo las normas establecidas en esos convenios. Bajo este entendimiento en Costa Rica, a partir del 24 de mayo de 1995, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, por lo que no se podría obviar lo que al respecto establece el artículo 6 de este instrumento internacional que en lo que interesa dice lo siguiente:

*“(...) [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]*

*1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*



(...)

*3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. (...).”*

A la luz de la normativa antes trascrita, se encuentra inmerso el principio de territorialidad en virtud del cual para que un signo obtenga protección registral, este debe superar la etapa de calificación conforme la normativa legal y reglamentaria establecida en el país que se desea registrar, sea, la consagrada en Costa Rica, por lo que previo a su registración deberá superar la admisibilidad contemplada en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que sus aseveraciones en este sentido a efectos de legitimar la inscripción en nuestro país no son de recibo.

En cuanto al Voto No. 936-2009 de las 14 horas 40 minutos del 03 de agosto de 2009 y el Voto No. 492-2008 de las 10 horas 20 minutos del 17 de setiembre de 2008 señalados, que incorpora el recurrente como base de sus alegatos, no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas ante dicha instancia debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, por lo que en este sentido sus manifestaciones no podrían ser acogidas, toda vez que en este caso los productos se encuentran relacionados y los signos son gráfica y fonéticamente confundibles.

Por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de instancia, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, apoderado especial de la empresa **MONSOON ACCESORIZE LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos con treinta y ocho segundos del quince de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, apoderado especial de la empresa **MONSOON ACCESORIZE LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos con treinta y ocho segundos del quince de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios “**MONSOON**” en **clase 14** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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***

***Kattya Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***