

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0486-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “Manitoba Harvest (DISEÑO)”

CAÑAMO PARA COSTA RICA J Y M S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-1372)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1064-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del primero de diciembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Pablo Sandoval Montero**, mayor, soltero, empresario, titular de la cédula de identidad número 1-1412-0504, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CAÑAMO PARA COSTA RICA J Y M S.R.L.**, de esta plaza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:20:09 horas del 3 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 17 de febrero de 2015, el señor **José Pablo Sandoval Montero**, de calidades y condición dicha solicitó la inscripción de la marca de comercio **“Manitoba Harvest (DISEÑO)”** para proteger y distinguir: *“aceite de nuez en cáñamo en cápsula, aceite de nuez en cáñamo en botella y nuez de cáñamo descorazada en presentaciones de 1 y 5 libras”* y *“nuez de cáñamo en polvo para batidos en presentaciones de 1 y 5 libras”*, en las clases **29** y **32** de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 09:20:09 horas del 3 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio del 2015, el señor **José Pablo Sandoval Montero**, en representación de la empresa **CAÑAMO PARA COSTA RICA J Y M S.R.L.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **MANITOBA LTDA.**, la marca de fábrica “**Manitoba (DISEÑO)**” bajo el registro número **200025**, desde el 13 de abril del 2010, y vigente hasta el 13 de abril del 2020, la cual protege y distingue: “*maní*”, en clase 29 de la nomenclatura internacional. (ver folios 81 y 82).

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **MANITOBA LTDA.**, la marca de fábrica “**Manitoba (DISEÑO)**” bajo el registro número **128980**, desde el 8 de octubre del 2001, y vigente hasta el 8 de octubre del 2021, la cual protege



y distingue: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. (ver folios 83 y 84).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque la marca solicitada resulta inadmisibile por derechos de terceros y por ende imposible de apropiación o de verse beneficiada de derechos marcarios de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a) y e) de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación argumentó que su marca no interfiere o contraviene con las otras registradas o a registrar, toda vez que en este caso se registra para “nuez, aceites, bebidas, polvo de nuez” y no “maní”, por lo tanto, los productos que su representada pretende registrar no intervienen para nada con los ya inscritos. Agrega que los productos que su representada pretende inscribir no se podrían confundir ya que son totalmente diferentes a los ya inscritos, como por ejemplo maní no tiene nada que ver con nuez. Señala que inclusive se podrían vender en supermercados, pulperías, almacenes, entre otros, diferenciándose a todas luces ya que lo son únicamente “bebidas; aceite de nuez, polvo para nuez”. Concluye que cada empresa tiene lo suyo ya inscrito y se comercializa sin ningún problema, por lo que no entiende que problema habría en comercializar el producto de la nuez, aceites y bebidas derivadas de las mismas. Y además que el logo de su representada es totalmente diferente al de las marcas inscritas haciendo evidente la diferenciación de las mismas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Al enfrentar el signo solicitado “**Manitoba Harvest (DISEÑO)**”, y las marcas inscritas “**Manitoba (DISEÑO)**”, coincide este Tribunal en el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial que conlleva la registración del distintivo propuesto en comparación con las marcas inscritas.

En virtud de lo expuesto, corresponde a este Tribunal realizar el proceso de cotejo de la marca de comercio que se aspira registrar “**Manitoba Harvest (DISEÑO)**”, en las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas de fábrica “**Manitoba**” registros números **200025** y **128980**, propiedad de la empresa **Manitoba Ltda.**

Se determina que la marca inscrita se encuentra incluida dentro de la solicitada “**Manitoba Harvest**”, y en donde a pesar de las diferencias en sus diseños o parte figurativa la parte denominativa en ambas resulta preponderante. En este sentido, se le aplica el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, para analizar la semejanza entre el signo solicitado y los signos inscritos; tomando en consideración el elemento preponderante de los signos enfrentados “**Manitoba**” dando como resultado una identidad gráfica, fonética y hasta ideológica ya que ambas refieren a la idea de la provincia canadiense homónima, capaz de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de la marca, por lo que no es posible que dichos distintivos marcarios puedan coexistir en el mercado, esto por cuanto el signo solicitado para registro pretende proteger y distinguir, “***aceite de nuez en cáñamo en cápsula, aceite de nuez en cáñamo en botella y nuez de cáñamo descorazada en presentaciones de 1 y 5 libras***” y “***nuez de cáñamo en polvo para batidos en presentaciones de 1 y 5 libras***”, en las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, mientras que la marca inscrita ampara “**maní**”, en la clase 29 de la nomenclatura internacional y “***café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo***”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional. De tal forma, a criterio de este Tribunal existe una vinculación o relación de los productos de los signos en conflicto, por cuanto son productos



alimenticios **nuez-maní**, van directamente relacionados y asimismo comparten los mismos canales de distribución y puntos de venta, situación que podría llevar al consumidor a que haga una asociación en cuanto al origen empresarial, lo que eventualmente puede causar confusión en éste, en el sentido que puede asumir que los productos provienen de un mismo empresario.

Con respecto a los agravios, no son de recibo los argumentos del apelante, en virtud de que ambos signos comparten un elemento que las asemeja de tal forma que se convierte en el elemento preponderante **“Manitoba”** que lejos de diferenciarlas, permite relacionarlas provocando que el consumidor las confunda y llegue a pensar que se trata del mismo producto o del mismo origen empresarial, los cuales como se dijo se encuentran estrechamente relacionados en las clases 29, 30 y 32.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los que amparan los signos inscritos, están relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:



“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

Bajo ese conocimiento no es posible la registración del signo solicitado, ya que el registrador al momento de dar trámite a la solicitud, la hace dentro de un marco de calificación y aplica el principio de legalidad, dentro de este principio está la normativa especial aplicable y dentro de esta el principio de especialidad utilizado como herramienta de calificación y precisamente este principio al aplicarlo nos da como resultado que los productos de ambas marcas en las clases indicadas a pesar de ser clases distintas y no sean los mismos productos se encuentran relacionados, lo que podría causar un riesgo de confusión o de asociación al consumidor.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes. Por lo que al existir riesgo de confusión y de asociación entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“Manitoba Harvest (DISEÑO)”** presentada por la empresa **CAÑAMO PARA COSTA RICA J Y M S.R.L.**, siendo aplicable el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley citada.

QUINTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que la marca propuesta no es factible de inscripción por derecho de terceros, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Pablo Sandoval Montero**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CAÑAMO PARA COSTA RICA J Y M S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:20:09 horas del 3 de junio del 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega

la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Manitoba Harvest (DISEÑO)**”, en las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Pablo Sandoval Montero**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CAÑAMO PARA COSTA RICA J Y M S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:20:09 horas del 3 de junio del 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Manitoba Harvest (DISEÑO)**”, en las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33