

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0842- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MONA VIE”

MONA VIE LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 11954-08/7801-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1237-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecino de Santa José, portadora de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, apoderada de **MONA VIE LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuatro minutos cincuenta y siete segundos del siete de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de diciembre de dos mil ocho, por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno setecientos cincuenta y ocho seiscientos sesenta y Carlos III Jorge Flores, mayor, soltero, empresario titular del pasaporte C1355274, ambos vecinos de San José, solicitan en cotitularidad la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MONA VIE**”, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos, suplementos alimenticios y nutricionales, sustancias dietéticas para y uso médico, alimentos para bebés; medicamentos, jarabes y preparaciones hechas a base de plantas naturales, aceites para masajes corporales.*”



SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada de **MONA VIE LLC**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cuatro minutos cincuenta y siete segundos del siete de setiembre de dos mil diez, resolvió “...I. *Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2008-11954 por la señora MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI en su condición de apoderada especial de la empresa MONA VIE LLC*, contra la solicitud de inscripción de la marca “**MONA VIE**” en clases 5 internacional presentada por **ARNALDO BONILLA QUESADA y CARLOS III JORGE FLORES** a título personal **la cual se acoge II.** Se rechaza la inscripción de la marca **MONA VIE**” en clases 5 y 32, solicitada por la señora **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONA VIE LLC**, bajo el expediente 2009-7801, el cual fue acumulado en el presente asunto. **III.** Se acoge la solicitud de inscripción de la marca “**MONA VIE**” en clase 25 solicitada por la señora **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONA VIE LLC**, bajo el expediente 2009-7801, el cual fue acumulado en el presente asunto”.

TERCERO. Que la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada de **MONA VIE LLC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las nueve horas cuatro minutos cincuenta y siete segundos del siete de setiembre de dos mil diez.

CUARTO: 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, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **MONA VIE**, registro número 189619, cuyo titular es **ARNALDO BONILLA QUESADA**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de **MONA VIE LLC** fundamentado en que con la prueba aportada no se puede identificar el conocimiento de la marca oponente por un determinado porcentaje del público consumidor, ya que no se sabe cuál es la cuota de mercado que tiene la marca, la intensidad, la extensión geográfica, siendo que con la prueba aportada no se demuestra la notoriedad de la marca, ya que no cumple los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y en razón de que la oponente no demostró la notoriedad, se acogió la solicitud de inscripción de la marca **MONA VIE**.

La licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada de **MONA VIE LLC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que su representada tiene en trámite de inscripción **MONA VIE** en clases 5, 25 y 32 tramitadas bajo el expediente número 2009-7801, y que su representada tiene registros previos que la acreditan como la verdadera titular de **MONA VIE** y quiere comercializar su marca en Costa Rica y que el uso previo del signo **MONA VIE** se ha dado en otros países tales como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y que ese uso no se ha dado en Costa Rica por cuanto no se tiene la marca inscrita y que entre ambos signos el solicitado y el de su representada presentan una identidad gráfica, además de la igualdad en la clase a proteger.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a

un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión, en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiese haber alcanzado la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. En el caso que se discute, los signos contrapuestos son similares entre sí, por cuanto ambos contienen la misma frase denominativa. Desde este punto de vista, se podría indicar que existe una similitud gráfica entre lo pretendido y el signo inscrito, resultando, que esa similitud podría conducir a confusión al consumidor.

Sin embargo, lo expuesto corresponde al primer escenario mediante el cual el operador jurídico debe de realizar su estudio, ya que seguidamente y una vez establecida esa similitud, es preciso verificar si los productos a proteger con los protegidos son disímiles o iguales.

Asimismo el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece numerus apertus en cuanto a los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas. Y de acuerdo al inciso e) de dicho artículo, que indica “*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”. Desde este punto de vista y para el caso de marras, el cotejo está sujeto a la aplicación del ya citado principio de especialidad, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato en los siguientes términos:

“El principio de 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.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada

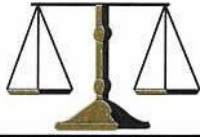
MARCA SOLICITADA Y REGISTRADA CLASES 5 Y 32

MONA VIE

MARCA QUE ALEGA USO ANTERIOR Y NOTORIEDAD CLASES 5,25 Y 32.

MONA VIE

“**MONA VIE**” que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca **MONA VIE (expediente 2009 7801)**, como marca que alega uso anterior y notoriedad que también es **Denominativa**, son similares entre sí, así como los canales de distribución en el mercado. Diferente es el caso en los productos de clase 25 de la oponente, por lo que considera este Tribunal que la marca **MONA VIE** en clase 25 no se presta a confusión. Nótese que la marca solicitada en clase 5 internacional es para *“Productos farmacéuticos, suplementos alimenticios y nutricionales, sustancias dietéticas para y uso*



médico, alimentos para bebés; medicamentos, jarabes y preparaciones hechas a base de plantas naturales, aceites para masajes corporales” y el signo **MONA VIE** de la oponente en clase 25 es para *accesorios* razón por la cual no existe ningún riesgo de confusión y /o asociación, toda vez que distinguen productos cuyos canales de comercialización o puntos de venta difieren totalmente, por lo tanto la marca **MONA VIE** en clase 25 no se presta para confusión. No ocurre lo mismo con el signo **MONA VIE** en clases 5 y 32 por parte de la apoderada de **MONA VIE LLC** las cuales si son susceptibles de causar un riesgo de confusión en el consumidor

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

QUINTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar *prima facie*, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),

La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“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: (...) e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior, la protección de las marcas notorias al indicar:

“ (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y

prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. En ese sentido el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la



Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

La Jurisprudencia en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo

marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.

SEXTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA Oponente Y USO ANTERIOR. En el presente asunto, la parte promovente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, no obstante este Tribunal comparte el criterio vertido por el a quo, ya que del análisis de la prueba aportada la misma es ayuna en demostrar los requisitos ya indicados y no existen los elementos suficientes para otorgar el privilegio de la notoriedad.

En cuanto al uso anterior alegado por la apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, indica expresamente en lo que interesa: “...*que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)*” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “*que la marca debe ser usada*”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo: por el titular, licenciataria u otra persona autorizada.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “*Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro*”, con lo que establece un requisito material, “*el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada*”, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

En el presente caso si bien es cierto la oponente aporta documentos para demostrar el uso anterior de la marca **MONA VIE**, dicho uso anterior no se debe contemplar, ya que no se da

en el territorio nacional y conforme al principio de territorialidad el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. Al respecto resulta de relevancia hacer mención al voto dictado por este Tribunal Registral Administrativo # 1139-2009 de las ocho horas con cuarenta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve el cual señala:

“(...) así también certificaciones de la inscripción de la marca en esos países, y otros como Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador; también el registro de la señal de propaganda “Scott cuida tu familia”, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Aunque para este Tribunal, dicha documentación le merece la credibilidad sobre la inscripción de la marca en esas naciones y su comercialización intensa en algunos de ellos, la misma no resulta relevante en el sub judice, porque el uso anterior de una marca a fin de evitar su cancelación, debe probarse y circunscribirse al ámbito territorial del Estado donde esté protegida, pues no estamos discerniendo sobre la eventual notoriedad de la marca, sino que lo que interesa es probar su uso real y efectivo en el mercado interno, su explotación comercial conforme la realidad económica de un país determinado.

Conforme las razones dadas considera este Tribunal que bien hizo el Registro al rechazar la inscripción de la marca “**MONA VIE**” por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la sociedad **MONA VIE LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuatro minutos cincuenta y siete segundos del siete de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada de **MONA VIE LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuatro minutos cincuenta y siete segundos del siete de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora