

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0701- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MANZANILLA MONDAISA 25 BOLSITAS”

MONDAISA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-4040)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1290-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas veinticinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor José Martín Azofeifa Rodríguez, mayor, soltero, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil doscientos setenta y ocho doscientos cuarenta y cuatro, apoderado especial de **MONDAISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintiséis minutos, cuarenta y seis segundos del trece de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de mayo de dos mil diez, por el señor Javier Miranda Soto, apoderado especial de **MONDAISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MANZANILLA MONDAISA 25 BOLSITAS**” en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Te”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las ocho horas, veintiséis minutos, cuarenta y seis segundos del trece de julio de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **MONDAISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintiséis minutos, cuarenta y seis segundos del trece de julio 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:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **MONTAÑA DEL ARCO IRIS S.A.**

1) MONDAISA bajo el registro número 69723, para proteger en clase 30 internacional “Te”.
Ver folios 16 a 17 del expediente)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **MONDAISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado “(...) c) *Que para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “MONDAISA” como marca propuesta y “MONDAISA” como marca inscrita, coinciden en cuanto a la conformación de las palabras, en el sentido de que las ocho letras por las que está compuesta el signo solicitado, coincide en las ocho letras con respecto al signo inscrito acomodadas en el mismo orden, siendo mínima la diferencia denotando la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad, ya que por lo demás ambos signos tienen las mismas letras y el mismo orden, lo que podría causar confusión en el consumidor por la duplicidad de identidad gráfica en ambos signos*”

El señor José Martín Azofeifa Rodríguez, apoderado especial de la compañía **MONDAISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que las sociedades Montaña del Arco Iris S.A y Mondaisa S.A forman parte de un mismo interés económico, el cual consiste en la producción, distribución y venta de los diferentes tipos y presentaciones de TE MONDAISA, situación que imposibilita cualquier afectación a terceros.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO. 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 dentro de su denominación la palabra **MONDAISA** con la única diferencia, que la solicitada le agrega las palabras **MANZANILLA MONDAISA 25 BOLSITAS**, sobresaliendo el elemento denominativo **MONDAISA**. Desde este punto de vista, se podría indicar que existe una similitud gráfica y fonética entre lo pretendido y los inscritos, 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.**

Entonces, por la aplicación del **Principio de Especialidad** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para distintos productos, supuesto éste que se prevé en el segundo párrafo del artículo **18** de la Ley de Marcas, al decir:

“ *Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios*” (El subrayado no es del original).

En ese sentido se considera que los agravios expuesto por el recurrente relativos a que las sociedades Montaña del Arco Iris S.A y Mondaisa S.A forman parte de un mismo interés económico, el cual consiste en la producción, distribución y venta de los diferentes tipos y presentaciones de TE MONDAISA, situación que imposibilita cualquier afectación a terceros,



no es un elemento relevante a considerar para la resolución del proceso que se discute, ya que con la aplicación del principio en referencia resulta suficiente para tal fin, por lo que lo procedente es determinar cuáles son los productos que se pretende proteger y cuáles son los protegidos por el inscrito, que en el caso concreto es en clase 30 internacional “Te”. Por otra parte la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada **MANZANILLA MONDAISA 25 BOLSITAS** como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita **MONDAISA** que es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 16 al 17), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**MANZANILLA MONDAISA 25 BOLSITAS**” como signo propuesto y “**MONDAISA**” como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 30 internacional y además que se trata de productos tales como “te” y respecto al consumidor a que van

dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

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.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía de **MONDAISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintiséis minutos, cuarenta y seis segundos del trece de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía de **MONDAISA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintiséis minutos, cuarenta y seis segundos del trece de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca **“MANZANILLA MONDAISA 25 BOLSITAS”**. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

.