



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0302-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MONTECARLO”

MARTHA EUGENIA ARCE ROJAS., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8514-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 131-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho – seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la señora **Martha Eugenia Arce Rojas**, cédula de identidad dos – trescientos treinta y cuatro- seiscientos veinticuatro, mayor, casada, educadora y vecina de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con diez minutos y ocho segundos del cuatro de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el 21 de Setiembre de 2010, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“MONTECARLO Sabiduría e Integración 1996” DISEÑO en clase 25 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: Vestidos, calzados, sombrerería.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con diez minutos y ocho segundos del cuatro de marzo de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca **M MONTECARLO**, propiedad de **Alfredo Antonio Hasbun Ghattas**, en clase 25 internacional.

TERCERO: Que contra la citada resolución, el representante de la señora **Martha Eugenia Arce Rojas**, en fecha 31 de Marzo de 2011, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio.

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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**M MONTECARLO**”, propiedad de **Alfredo Antonio Hasbun Ghattas**, en clase 25, número de registro 173293, inscrita desde el 14 de Marzo de 2008, vigente hasta el 14 de Marzo de 2018, para proteger y distinguir: Trajes, pantalones, camisas, camisetas y corbatas, calzado y sombrerería para caballeros, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional. (Folio 6 y 7).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA: El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8°, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos rechazó la solicitud presentada “**MONTECARLO Sabiduría e Integración 1996**”, por encontrarse inscrita la marca “**M MONTECARLO**”, número de registro 173293, ambas en clase 25, dado que se comprueba que hay similitud gráfica y fonética entre estos, y protegen productos similares y relacionados, correspondiendo de esta forma a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

Por su parte, el recurrente manifestó que no comparte el criterio esgrimido por el Registro de la Propiedad Industrial en virtud de que ambas marcas son signos mixtos por contar con un diseño, compuesta la marca propuesta por tres palabras, así como un diseño formado por un escudo, por lo que se puede decir que aunque protejan productos en la misma clase, no significa que no puedan coexistir en un mercado en el cual se van a dirigir a distintos consumidores a los que no causara confusión. Agrega además que las diferencias entre un diseño y otro saltan a la vista, resultando evidente que si bien ambas marcas comparten el término MONTECARLO, existen muchos elementos que las diferencian, y reitera que la marca inscrita “**M MONTECARLO**” protege prendas de vestir masculinas, mientras que la



marca solicitada protege prendas de vestir en general, y de conformidad con el giro comercial pretendido se dirige más a prendas de vestir de estudiantes y profesores que son parte de una institución de enseñanza, permitiendo la distinción de éstos con los de otros centros educacionales.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el



cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Este Tribunal considera al haber analizado las marcas cotejadas que refieren a la marca, solicitada **“MONTECARLO Sabiduría e Integración 1996” DISEÑO** con el signo inscrito **“M MONTECARLO”**, siendo ambas marcas mixtas por cuanto están compuestas por un grupo de letras acompañadas de un diseño, en las cuales el elemento preponderante el concepto denominativo MONTECARLO.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados,



pues, desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el termino MONTECARLO. La similitud fonética, está presente también al tener ambos signos el vocablo MONTECARLO como elemento preponderante en ambas, por lo que auditivamente son muy parecidos. Y en cuanto a la similitud ideológica, tal y como lo manifestó el **a quo** por ser ambos signos de fantasía no es aplicable este tipo de cotejo.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el **a quo**, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a los productos pretendidos a saber vestidos, calzados, sombrerería con los contenidos en la marca inscrita que son trajes, pantalones, camisas, camisetas y corbatas, calzado y sombrerería para caballeros, y encontrándose las marcas contrapuestas en la misma clase internacional. Además, dada la identidad en el elemento denominativo y fonético podría producir confusión en el consumidor sobre el origen empresarial del producto. Por lo cual permitir la inscripción de la marca **“MONTECARLO Sabiduría e Integración 1996”** quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo procedente negar su registro, por lo que conforme a las manifestaciones y citas legales antes dichas no son de recibo los argumentos de la gestionante.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, apoderado especial de la señora Martha Eugenia Arce Rojas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diez minutos y ocho segundos del cuatro de marzo de dos mil once, la cual se confirma. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33