

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0245-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “M monett (DISEÑO)”

LINKIVEST, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11941-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 829-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisés.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Fernández López**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0912-0931, en su condición de apoderado especial de la empresa **LINKIVEST, INC.**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:32 horas del 7 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de marzo de 2011, el licenciado **Marco Antonio Fernández López**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**M monett (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir, en la clase 18 de la nomenclatura internacional: “*cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y monederos; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y guarnicionería; billeteras, monederos, monederos que sean de metales preciosos, bolsos, carteras, carteras de bolsillo,*



bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero). Bolsas de malla (que no sean de metales preciosos), bolsos para la compra, bolsas de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero materiales afines; correas de cuero, bastones, bastones para paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles; bozales, riendas para caballos, fundas de sillas de montar para caballos, estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero”.

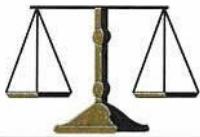
SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:35:21 horas del 6 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que existe inscrito el nombre comercial “**MONET**”, bajo el registro número **50206**, desde el 5 de enero de 1976, propiedad de la empresa **MATISSE S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:20:32 horas del 7 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 15 de abril de 2016, el licenciado **Marco Antonio Fernández López**, en representación de la empresa **LINKINVEST, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la jueza Ureña Boza; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial “**MONET**”, bajo el registro número **50206**, perteneciente a la empresa **MATISSE, S.A.**, vigente desde el 5 de enero de 1976, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a las actividades de venta de artículos de joyería y fantasía*”. (ver folio 17 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**M monett (DISEÑO)**”, en la clase 18 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por cuanto considera que a nivel gráfico y fonético es similar y busca proteger y distinguir productos relacionados con el giro del nombre comercial inscrito “**MONET**”, y van destinados al mismo tipo de consumidor, y consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

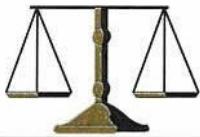
Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión agravios que, existe una gran diferencia gráfica, aunque las marcas comparten muchas letras, estas están en diferente forma y orden por lo que no cabría confusión al consumidor. Alega que al realizar la comparación fonética, hay una carga diferencial, la primera M MONET cuenta con dos letras diferentes a la segunda letra “M” y la “T” al final, por lo que no existe posibilidad de confusión entre las mismas. Los signos distan de ser confundibles ya que ninguno



de ellos evoca una misma cosa, característica o idea, por lo que la diferencia antes analizada permite la convivencia de ambas marcas en el mercado, pues no hay ninguna semejanza ideológica entendida como expresión del mismo concepto o idea, por lo cual la ley de marcas permite la coexistencia de signos distintivos que aun cuando sean similares, protejan productos o servicios que estén en la misma clase y sin posibilidad de ser asociados. Finalmente, alega el principio de especialidad ya que los signos protegen y distinguen productos y giro comercial diferentes.

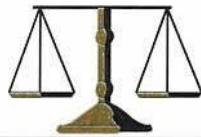
CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente idénticos en su parte denominativa preponderante, sean los términos “monett” vs “MONET”, ya que el signo propuesto como “M monett (Diseño)”, y el signo inscrito como “MONET”, tienen ese elemento en común. Se nota además que la letra “M” en el signo propuesto, resulta insuficiente para generar una distinción entre éstos, por lo que el elemento central en ambos signos distintivos es “monett vs MONET”, y la letra “M” en el signo inscrito no tiene tanto peso de distintividad para el cotejo. De esta manera se hace el cotejo entre “monett” y “MONET”. Se concluye así que dichos términos son gráfica y fonéticamente equivalentes excepto por la doble “T” al final del signo solicitado, razón por la cual resultan fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de comercio solicitada “M monett (DISEÑO)” con el nombre comercial inscrito “MONET”.

Si bien es cierto hay diferencias gráficas entre ambos signos, el elemento denominativo antes analizado es el que predomina, por lo que las diferencias gráficas no son suficientes para hacer la distinción. Conforme lo ha expresado además este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa priva sobre la figurativa, se le da más peso a la primera, de parte del público consumidor y así lo ha considerado este Órgano de alzada, por lo que el cotejo marcario se centra en los elementos dichos, pues en tal caso los signos de marras



presentan una similitud en los campos gráfico y fonético, en su parte preponderante antes indicada. El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la marca en la clase 18 para la cual fue rechazada la presente solicitud por el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del **Principio de Especialidad Marcaria**, recogido en el artículo **25** párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo **8 inciso d)** ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud de marca que nos ocupa en la clase 18 internacional, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de productos relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **MATISSE S.A.**, dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial **“MONET”** fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial, sea venta de artículos de joyería y fantasía se encuentra directamente relacionado con los productos que por ser accesorios de vestimenta y relacionados que, protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 18 internacional, resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “*... un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso ...*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial

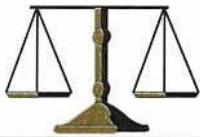


de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

Concluye este Tribunal, que el signo “**M monett (DISEÑO)**”, en clase 18, no tiene aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca. Existe riesgo de confusión y asociación al público consumidor, ya que existe el nombre comercial inscrito “**MONET**”, para proteger distinguir actividades de venta de artículos de joyería y fantasía.

Entre el signo solicitado y el nombre comercial inscrito existe similitud, en cuanto a sus elementos preponderantes siendo la única diferencia la letra “**T**” al final de la solicitada y la letra “**M**” al inicio. Esto produce riesgo de confusión y asociación marcaria al ser los signos prácticamente iguales. La letra “**M**” al inicio del signo solicitado no evita la confusión gráfica y fonética de los signos enfrentados.

No es de aplicación el principio de especialidad como se solicita en razón de que el nombre comercial inscrito “**MONET**”, protege y distingue: “*un establecimiento comercial dedicado a actividades de venta de artículos de joyería y fantasía*” y el signo solicitado es para proteger y distinguir productos en clase 18: “*cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y monederos; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y guarnicionería; billeteras, monederos, monederos que sean de metales preciosos, bolsos, carteras, carteras de bolsillo, bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero). Bolsas de malla (que no sean de metales preciosos), bolsos para la compra, bolsas de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero materiales afines; correas de cuero, bastones, bastones para paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles; bozales, riendas para caballos, fundas de sillas de*



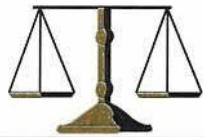
montar para caballos, estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero”, estando los mismos relacionados.

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Fernández López**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LINKIVEST, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:32 horas del 7 de abril de 2016, la cual, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Fernández López**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LINKIVEST, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:32 horas del 7 de abril de 2016, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40