



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0399-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (MINT) diseño (3 y 21)**

**Industria Nacional de Brillo, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10096)**

### ***VOTO No. 881-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor ***Jesús Antonio Martínez Castro***, mayor, casado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-1080-497, Apoderado Generalísimo de la empresa ***INDUSTRIA NACIONAL DE BRILLO, S.A.***, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas dos minutos treinta y ocho segundos del dos de mayo del 2014.

### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas cincuenta y seis minutos veintinueve segundos del veinte de noviembre del 2013, así como en su contestación de las once horas diecinueve minutos trece segundos del ocho de abril del 2014, el señor ***Martínez Castro***, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***MINT***”, en **clase 03** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, reparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones,



productos de perfumería, aceites esenciales y guantes para lustrar, utensilios y recipientes, esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, todo para limpieza y mantenimiento de vehículos automotores” y **en clase 21** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “guantes para lustrar, utensilios y recipientes, esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza y mantenimiento de vehículos automotores”. (folios 2 y 18).

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas dos minutos treinta y ocho segundos del dos de mayo del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas treinta y siete minutos cuarenta y seis segundos del veintiuno de mayo del 2014, el señor *Martínez Castro* en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados:

*I-* Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **MR. MINT** donde es titular Industrias Alen, S.A. de C.V., domiciliada en Boulevard Díaz Ordaz N° 1000 Col. Los Treviños, Santa Catalina, Nuevo León, C.P. 66350, México, México, en clase 3 Internacional, Registro 144537, presentada el 15 de mayo del 2003 y vigente hasta el 20 de febrero del 2024. (ver folios 6 y 50).

*I-* Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **MISTER MINT** donde es titular Industrias Alen, S.A. de C.V., domiciliada en Boulevard Díaz Ordaz N° 1000 Col. Los Treviños, Santa Catalina, Nuevo León, C.P. 66350, México, México, en clase 3 Internacional, Registro 144599, presentada el 15 de mayo del 2003 y vigente hasta el 26 de febrero del 2024. (ver folios 8 y 52).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad rechaza la inscripción del signo solicitado por considerar que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que se refieren a marcas inadmisibles por derechos de terceros en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar no solo riesgo de confusión sino también por asociación al consumidor medio, en caso de coexistir los signos marcarios cotejados.



Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta que las marcas Mister Mint y Mr. Mint (registros 144599 y 144537 respectivamente) se encuentran vencidas desde el mes de febrero del año en curso; que la marca a registrar Mint en clase 21 no tiene ninguna parecida e igual registrada y pretende proteger productos de “limpieza y mantenimiento de vehículos automotores” por lo que no infringe los supuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos; finalmente que no comparte el dicho del registrador en relacionar la clases 3 con la 21 en tanto que los productos van enfocados a la limpieza y mantenimiento de vehículos automotores.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

La misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses es el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

*“[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...]”.*

El contenido de este artículo ya fue analizado por este Tribunal, en el Voto 36-2006 de las



diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis; donde se dijo lo siguiente en lo que interesa:

*“[...] Según el artículo primero de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, la protección derivada de la publicidad de los signos distintivos, está enfocada en tres objetivos básicos a saber: a) La protección de los titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. b) La protección del consumidor, que tiene el derecho de que su decisión de consumo, esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aspectos tales como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. c) La promoción de la innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.*

*En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente distintividad respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los*



*consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate [...]”*

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

*Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.*

Obsérvese que del Cotejo Marcario que encuadra el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, calificador de semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, hace que se examinen las *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...) Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. Con el *cotejo*



*fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...) así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; (...)” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

El riesgo de confusión se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” **Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.**

Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica y servicio solicitada **MINT** con las marcas de fábrica inscritas **MR. MINT** y **MISTER MINT**, gráficamente son idénticas en su denominativo, y registrablemente no posee distintividad como se observa en el cotejo general (**cotejo visual o gráfico, cotejo auditivo o fonético, y cotejo ideológico o conceptual**) no goza de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impidan la confusión, y lo identifiquen o individualicen de la marca inscrita, causando una posible confusión en el mercado. Incluso su traducción y significado al idioma español es **“menta”** (The University of Chicago Spanish Dictionary Spanish-English – English-Spanish, Fifth Edition, página 454) y no **“impecable”** como erróneamente la gestionante indica, siendo lo más cercano a este concepto de limpieza **“spick and span”** o **“impeccable”**.



MINT  
MR. MINT  
MISTER MINT

Por otra parte, aunque el logo pudiera darle algún tipo de diferenciación, la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es lo que el consumidor recuerda, y el logo en este caso no viene a impactar de forma sobresaliente o llamativa a efecto de que esta se pueda inscribir, siendo más bien, que la parte denominativa sigue repitiéndose Mint – Mint – Mint...



Si bien la Ley de Marcas por su Principio de Especialidad permite la coexistencia de signos idénticos o similares, es necesario que se trate de productos y servicios diferentes y que sea la mínima posibilidad de ser asociados entre sí, evitándose el riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que no se cumple en el caso de marras, puesto que no existe individualización de la marca solicitada ni algún elemento que la diferencie o identifique plenamente. Tampoco posee la suficiente carga distintiva en la comparación con la ya registrada, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión, por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase.





Con respecto a lo indicado por el solicitante sobre el estudio que realizó al buscar productos de limpieza en diversos establecimientos comerciales de la zona de Escazú (folio 59), y no encontrar la marca **MR MINT**, no necesariamente esto sea indicativo de que la marca no esté en uso; aunado a que la vía requerida direcciona un proceso totalmente diferente para solicitar una cancelación de marca, donde inicialmente habrá que informar, comunicar y notificar a las partes, es decir, darle traslado a la parte de la solicitud de cancelación de su marca por no eso. El hecho de que la parte haya ido a “X” supermercados y no encontrar la marca rastreada, no significa que no se esté utilizando, pues perfectamente puede estar en uso en alguno de los cientos de negocios existentes en el país, lugares donde no ha ido la parte solicitante, razón por la que su dicho no es representativo o importante para ser determinado en el caso que se está conociendo, que es precisamente la solicitud de una inscripción, en síntesis, a la existencia de una marca en la publicidad registral hay que protegerla.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por señor **Jesús Antonio Martínez Castro**, en representación de **INDUSTRIA NACIONAL DE BRILLO, S.A.**, contra la resolución de las once horas treinta y siete minutos cuarenta y seis segundos del veintiuno de mayo del 2014, confirmando la resolución en todos sus extremos.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por señor *Jesús Antonio Martínez Castro*, en representación *de INDUSTRIA NACIONAL DE BRILLO, S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas treinta y siete minutos cuarenta y seis segundos del veintiuno de mayo del 2014, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica y comercio “*MINT*”, en Clase 05 Internacional, presentado por la recurrente. 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 Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0399-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (MINT) diseño (3 y 21)**

**Industria Nacional de Brillo, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10096)**

**VOTO N° 184-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del tres de marzo del dos mil quince.

Corrección de oficio del error material cometido en el **Voto No. 881-2014** dictado dentro del presente expediente **a las catorce horas con diez minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.**

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y**

**RESULTANDO**

Visto el Por Tanto del Voto No. **No. 881-2014** dictado a las catorce horas con diez minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce, debe leerse correctamente en el único párrafo entre la palabra “las” del renglón cuatro y la palabra “la” del renglón cinco lo siguiente: **“catorce horas con diez minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce”.**



**CONSIDERANDO**

**UNICO.** Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*” se procede a corregir el error material.

**POR TANTO**

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Voto N° **881-2014**, para que se lea dentro del **POR TANTO** entre la palabra “las” del renglón cuatro y la palabra “la” del renglón cinco lo siguiente: “*catorce horas con diez minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce*”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.  
**NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0399-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (MINT) diseño (3 y 21)**

**Industria Nacional de Brillo, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10096)**

**VOTO No. 374-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del veintiuno de abril del dos mil quince.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 184-2015, de las catorce horas con quince minutos del tres de marzo del 2015, dictado dentro del presente expediente.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y**

**CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Vistas las firmas del Voto No. 184-2015, dictado por este Tribunal a las catorce horas con quince minutos del tres de marzo del dos mil quince, se denota que se consignó en forma errónea el nombre y apellidos de uno de los firmantes. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente el nombre, apellidos y firmas que corresponden a los jueces que votaron en el presente expediente.

***POR TANTO***

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los nombres y firmas de los jueces que emitieron el Voto No. 184-2015, dictado por este Tribunal a las catorce horas con quince minutos del tres de marzo del dos mil quince, para que se lea correctamente los nombres de los Jueces firmantes de dicho voto, sean: ***Norma Ureña Boza, Pedro Daniel Suárez Baltodano, Ilse Mary Díaz Díaz, Kattia Mora Cordero, y Guadalupe Ortiz Mora***, y no como erróneamente se consignó. ***NOTIFIQUESE.-***

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0399-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (MINT) diseño (3 y 21)**

**Industria Nacional de Brillo, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10096)**

**VOTO No. 374-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del veintiuno de abril del dos mil quince.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 184-2015, de las catorce horas con quince minutos del tres de marzo del 2015, dictado dentro del presente expediente.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y**

**CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Vistas las firmas del Voto No. 184-2015, dictado por este Tribunal a las catorce horas con quince minutos del tres de marzo del dos mil quince, se denota que se consignó en forma errónea el nombre y apellidos de uno de los firmantes. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en el sentido de indicar correctamente el nombre, apellidos y firmas que corresponden a los jueces que votaron en el presente expediente.



***POR TANTO***

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los nombres y firmas de los jueces que emitieron el Voto No. 184-2015, dictado por este Tribunal a las catorce horas con quince minutos del tres de marzo del dos mil quince, para que se lea correctamente los nombres de los Jueces firmantes de dicho voto, sean: ***Norma Ureña Boza, Pedro Daniel Suárez Baltodano, Ilse Mary Díaz Díaz, Kattia Mora Cordero, y Guadalupe Ortiz Mora***, y no como erróneamente se consignó. ***NOTIFIQUESE.-***

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***