

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0480-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y**

**COMERCIO: “MC BAGS,,**

**MCDONALDS CORPORATION., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-6886)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0135-2020**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apodera especial de la empresa **MCDONALD'S CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y domiciliada en 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:51 horas del 14 de junio de 2019.

**Redacta la juez Soto Arias, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 31 de julio de 2018, el abogado León Weinstok Mendelewicz, mayor, casado una vez, vecino de Santa Ana, San Antonio de Belén, cédula de identidad 112200158, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.**, cédula jurídica 3-101-664163, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción del signo **MC BAGS** como marca de fábrica y comercio para proteger, “bolsas de papel y bolsas de plástico”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, bajo el expediente **2018-6886**.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, quince, y dieciséis de abril del dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete, y ciento cincuenta y ocho de los días 28, 29 y 30 de agosto de 2018. Dentro del plazo, la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa MCDONALD’S CORPORATION se opuso a lo solicitado mediante escrito presentado el 29 de octubre de 2018, indicando que su representada es una de las empresas de comida rápida más grande del mundo. Se puede afirmar que es una de las marcas con mayor reconocimiento mundial. Este restaurante de comidas rápidas comienza cuando los hermanos Dick y McDonald’s, le venden una franquicia al Sr, Rey Kroc. El señor Kroc abre su primer restaurante en 1995. Aún y cuando McDonald’s se inició con la venta de hamburguesas, en años recientes se ha diversificado para incluir otra serie de productos como son: pollo, emparedados de pollo, ensaladas, desayunos, wraps, café y postres de diferente índole.

Aduce, que su representada **MCDONALD’S CORPORATION** es la propietaria exclusiva de una serie de marcas inscritas y solicitadas. Expresa, que con fundamento en lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el 29 de octubre de 2018 presentó la solicitud de registro de la marca **McBAGS**, en clase 16. Además, se fundamenta en los artículos 8 incisos a), b) y k), de la citada Ley de Marcas.

Indica, que el elemento distintivo a inscribir es “MC”, pues “bags” (bolsas), es totalmente descriptivo y de uso común. Las bolsas ya sea plásticas o de papel, son ampliamente utilizadas por su representada en sus restaurantes, servicios express y servicios de comidas para llevar. En ellas, el nombre de McDonald’s se encuentra plasmado, por ende, el uso de la marca McDonald’s en clase 16 para proteger “bolsas” pedido por la empresa solicitante, contraviene el derecho de exclusividad de su representada. Manifiesta, que al tener la marca solicitada la partícula mundialmente reconocida “MC”, el consumidor medio creerá que proviene de su representada o es avalado por ella. Habrá una confusión del origen empresarial del cual se beneficiará ilegítimamente la solicitante, por lo que se está ante una actuación de mala fe de Consultores de Negocios, S.A. Agrega que su representada **MC DONALD’S CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca **MCBAGS**, en clase 16 el 29 de octubre de 2018, bajo el expediente 2018-9980.

En virtud de la oposición planteada por la empresa **MC DONALD’S CORPORATION**, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:37:01 horas del 2 de noviembre de 2018, dio traslado de la oposición a la representación de la empresa solicitante **CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.**, por un plazo de dos meses contados a partir del día hábil de la notificación de la resolución, la cual fue notificada el 3 de diciembre de 2018, a efecto de que procediera a pronunciarse al respecto. La solicitante contesta la audiencia el 1 de febrero de 2019, indicando que la empresa que representa opera en una cadena de supermercados denominada inicialmente “Supermercados MaxiConsumo”, y que posteriormente para aumentar la atracción de sus clientes, comenzó a utilizar la letras MC que se desprenden de la palabra MAXICONSUMO y en este sentido registró las siguientes marcas: Marca MC Cash & Carry, registro 238664, MC Supermercados, registro 200397 Maxiconsumo, MC Electric 246275, MC Cash & Carry Maxiconsumo, 243615. La marca solicitada protege únicamente “Bolsas de papel y Bolsas de plástico”. Estos son productos que usualmente se venden en supermercados y pulperías y nunca son vendidos en

restaurantes o en áreas de comida. Por lo anterior, es aplicable el principio de especialidad marcaria, en virtud del cual se permite que un signo sea inscrito más de una vez cuando cada una de estas marcas autónomas se utilice para distinguir productos que no están relacionados entre sí, aunque se encuentren ubicadas en la misma clase de la nomenclatura internacional. Considera que, al analizar las marcas en su conjunto, el consumidor medio no tendría la menor confusión entre una marca y la otra. En este sentido, si bien la palabra “BAGS” es una palabra de uso común para los productos que pretende proteger su representada, la misma no puede ser obviada. Al comparar las marcas es posible notar como un consumidor con la visión de conjunto, notará que se refiere a bolsas y no a ninguno de los productos que protegen las marcas de la oponente.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:54:33 horas del 16 de mayo de 2019, acumuló los **expedientes** relativo a la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**MC BAGS**”, tramitado bajo el expediente 2018-6886, presentado por el señor León Weinstok Mendelewicz, en representación de la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.**, y la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**MCBAGS**”, tramitada bajo el expediente 2018-9980, presentado por la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **MCDONALD`S CORPORATION**, a fin de resolverlos conjuntamente, de conformidad con el artículo 17 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En razón de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MC BAGS**” en clase 16 de la nomenclatura internacional y la oposición planteada por la representación de la empresa **MCDONALD`S CORPORATION**, en contra de lo solicitado, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:34:51 horas del 14 de junio de 2019, resolvió: “**1. Se declara sin lugar** la oposición interpuesta por la señora **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, Apoderada Especial de **MC DONALD**

**CORPORATION** , contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MC BAGS**” , en clase 16 bajo el expediente **2018-6886**, presentada por el señor LEON WEINSTOK MENDELEWICZ Apoderado Especial de **CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.** [...] la cual se acoge. **2. Se deniega** la solicitud del signo “**MCBAGS**” en Clase 16 presentado bajo el expediente **2018-9980** por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN [...]”, porque determina que el signo solicitado bajo el expediente 2018-6886 no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el signo solicitado bajo el expediente 2018-9980, incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 del mismo cuerpo legal.

La abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa opositora, inconforme con la resolución citada, apeló, argumentando que el criterio del Registro es incorrecto por cuanto las posibilidades de asocie del signo pretendido con los signos inscritos por su representada son evidentes. Además, señala que los signos presentan similitudes importantes que generan confusión. Por otra parte, y en razón, de la audiencia de quince días conferida por esta Instancia de alzada, mediante resolución de las nueve horas del dos de octubre de dos mil diecinueve, amplía sus agravios e indica, que su representada es propietaria exclusiva de las siguientes marcas: AUTO MAC, BIC MAC, CHICKEN MC NUGGETS, EEG MCMUFFIN, FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD, LA DIFERENCIA DE MCDONALD’S TU DISFRUTADAS, MACBURGER, MACDONALD’S MCCRISPY,



, MC, MCAHORRO, MCBABY, MCBITES, MCBURGER, MCBURGER SUPREME, MCCAFÉ, MCCHICKEN, MCCOLOSO, MCCOMBO, MCDLT, MCCHURCHILL, MCDONALDLAND, MCDONALDLANDIA,

MCDONALD'S, , MCDORADITAS, MCDUO, , MCDONALD'S  
ANGUS PREMIUN, MC DUO, MCENTREGA, MCEXPRESS, MCFIESTA,  
, MCKIDS,  
MCMAX, MCMENU, , MCNIFICA, MCPAPAS, MC PATATAS, MCPINTO, MCPIZZA,  
MCPLAY, MCPOLLO, MCRADIO, MCRIB, MCSHAKE, MCSALAD SHAKER,  
MCTOCINO, MCWRAP, RONALD MCDONALD, RONAL MCDONALD HOUSE,  
RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES, y GRAND BIG MAC.

Indica, que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial con respecto al rechazo de la oposición presentada, es totalmente errado ya que hace un análisis muy simple, que lo que provoca es que el público consumidor se pueda confundir entre bolsas de Consultores de Negocios S.A. y las bolsas de su representada, asimismo creará que se está ante un distintivo propiedad de su representada por incluir el término “MC”.

Aduce, asimismo, que es casi imposible que el público consumidor al ver el término “Mc” va a saber que proviene, como lo alega el solicitante, de la abreviación del término “maxiconsumo”. Más bien, al ver un distintivo que incia con el término “Mc”, va a pensar inmediatamente en productos y servicios de McDonald's Corporation. Lo que resulta evidente que el Registro no ha realizado un análisis global, pues ha visto de manera rápida la familia de marcas de su representada y no tomó en cuenta lo anteriormente analizado con respecto a las bolsas de plástico y papel y al hecho que los distintivos en cuestión tienen como elemento dominante el término “Mc”, el cual es reconocido identificador de su representada. Esta situación causa confusión en los consumidores dañando su derecho de elección.

Menciona, que la marca McBags no puede constituir un distintivo marcario, ya que por un lado, se encuentra el término “MC”, y por el otro el sustantivo en inglés “bags”, el cual significa en español “bolsas”. Es claro que el distintivo a inscribir es “MC”, pues “bags” (bolsa), es descriptivo y de uso común, es la manera común en que se conoce el producto que se protege. Hace alusión a la resolución 245-2008 de las 11:40 horas del 5 de junio del 2008, del Tribunal Registral Administrativo.

Indica, que las bolsas ya sea plásticas o de papel son utilizadas por su representada en sus restaurantes, servicios express y servicios de comidas para llevar. En ellas se encuentra plasmado el nombre de su representada, McDonald’s. Por ende, el uso de las marcas McDonald’s en clase 16 para proteger “bolsas” es ampliamente llevado a cabo. Los productos que Consultores de Negocios S.A. desea proteger con su distintivo marcario, provoca la errónea idea que éstas son parte de los productos alusivos a su representada o avalada por ella. Expuesto lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante **CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.**, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 23 de octubre de 2019, visible a folio 10 del legajo de apelación digital, expuso que lleva razón el Registro de la Propiedad en aplicar el principio de especialidad, porque la marca de su representada protege únicamente bolsas de papel y bolsas plásticas, productos que se venden en supermercados y pulperías y nunca son vendidos en restaurantes o áreas de comida, por lo que se permite que un registro sea inscrito más de una sola vez cuando cada una de estas marcas autónomas se utilice para distinguir productos que no están relacionados entre sí. Cita el artículo 24 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo cual debería declararse sin lugar la oposición presentada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la

Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **MCDONALD'S CORPORATION**, las siguientes marcas:

Marca de servicios “**MC**”, registro **115201**, desde el 12 de agosto de 1999, y vigente hasta el 12 de agosto de 2029, la cual protege y distingue en **clase 35, 41 y 42** de la nomenclatura internacional, los siguientes servicios: En **clase 35**, “servicios prestados o asociados con: operación y concesión de franquicias de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicadas al suministro de alimentos y bebidas preparadas para consumo, preparación y venta de comida para llevar. En **clase 41**, “servicios prestados o asociados con: capacitación de personal en la administración y la operación de tales restaurantes, establecimientos e instalaciones”, y en **clase 42**, “servicios prestados o asociados con: diseño de tales restaurantes, establecimientos e instalaciones”. (folio 41 del expediente principal y 40 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica y comercio “**MCFLURRY**”, registro **115247**, desde el 12 de agosto de 1999, y vigente hasta el 12 de agosto de 2029, la cual protege y distingue en **clase 29**, de la nomenclatura internacional, “alimentos preparados con carne de res, carne de cerdo, pescado y carne de aves de corral, emparedados de carne de res, emparedados de carne de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, frutas y legumbres de conserva y cocidas, huevos, queso, preparaciones lácteas, pepinillos, postres”. (folio 42 del expediente principal y folio 42 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica “**MCBURGER**”, registro **46564**, desde el 19 de setiembre de 1973, y vigente hasta el 19 de setiembre de 2028, la cual protege y distingue en **clase 29**, de la nomenclatura internacional, “hamburguesas o tortas de carne picada”. (folio 43 del expediente principal).



Marca de fábrica , registro **51903**, desde el 21 de marzo de 1977, y vigente hasta el 21 de marzo de 2027, la cual protege y distingue en **clase 32**, de la nomenclatura internacional, “bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer bebidas, cerveza”. (folio 44 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCDONALD’S**”, registro **51909**, desde el 21 de marzo de 1977, y vigente hasta el 21 de marzo de 2027, la cual protege y distingue en **clase 32**, de la nomenclatura internacional, “bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer bebidas, cerveza”. (folio 46 del expediente principal).

Marca de servicios “**MCDONALD’S**”, registro **51964**, desde el 25 de abril de 1977, y vigente hasta el 25 de abril de 2027, la cual protege y distingue en **clase 35, 41, 42 y 43**, de la nomenclatura internacional, los siguientes servicios: En **clase 35**: “venta y promoción de especialidades alimenticias combinadas, servicios gerenciales en el establecimiento y operación de restaurante y en la preparación de alimentos”. **Clase 41**: “preparaciones de instrucciones y de material de enseñanza para la operación de restaurantes”. **Clase 42**: “Servicios en el diseño, construcción, equipo, y operación de tales restaurantes, establecimientos y medios”. **Clase 43**: “Servicios suministrados o asociados con restaurantes y otros establecimientos o medios destinados a proveer alimentos y bebidas preparadas para el consumo”. (folio 49 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCDONALD’S**”, registro **56499**, desde el 14 de noviembre de 1979, y vigente hasta el 14 de noviembre de 2029, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “comidas preparadas con carnes, frutas y vegetales cocidos y

preservados, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos”. (folio 50 del expediente principal, y folio 44 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica y comercio “**MCDONALD’S**”, registro **56500**, desde el 14 de noviembre de 1979, y vigente hasta el 14 de noviembre de 2029, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “galletas, pan, queques, galletas, chocolates, café, sustitutos de café, té, emparedados, mostaza, harina de avena, pastelería y otros”. (folio 51 del expediente principal y folio 45 del legajo de apelación digital)

Marca de fábrica y comercio “**MCDONALD’S**”, registro **56501**, desde el 14 de noviembre de 1979, y vigente hasta el 14 de noviembre de 2029, la cual protege y distingue en **clase 31** de la nomenclatura internacional, “frutas y vegetales frescos”. (folio 52 del expediente principal, y folio 46 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica  , registro **56502**, desde el 14 de noviembre de 1979, y vigente hasta el 14 de noviembre de 2029, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “galletas, pan. Queques, galletas, chocolates, café, sustitutos de café, té, emparedados, mostaza, harina de avena, pastelería y otros”. (folio 53 del expediente principal, y folio 47 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica  , registro **56503**, desde el 14 de noviembre de 1979, y vigente hasta el 14 de noviembre de 2029, la cual protege y distingue en **clase 31** de la nomenclatura internacional, “frutas y vegetales frescos”. (folio 54 del expediente principal y folio 49 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica y comercio “**MAC FRIES**”, registro **56506**, desde el 14 de noviembre de 1979, y vigente hasta el 14 de noviembre de 2029, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “comidas preparadas con carne de frutas y vegetales cocidos y preservados, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, encurtidos”. (folio 55 del expediente principal) y folio 51 del legajo de apelación digital).



Marca de fábrica de servicios  , registro **69888**, desde el 28 de abril de 1989, y vigente hasta el 28 de abril de 2029, la cual protege y distingue en **clase 42** de la nomenclatura internacional, “servicios prestados o asociados con restaurantes y otros establecimientos o instalaciones que provean alimentos y bebidas preparados para su consumo y otros”. (folio 71 del expediente principal y folio 52 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica de servicios “**McAHORRO**”, registro **165394**, desde el 26 de enero de 2007, y vigente hasta el 26 de enero de 2027, la cual protege y distingue en **clase 43** de la nomenclatura internacional, “servicios proporcionados o asociados con 1) operación y franquicia de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones involucrados en el suministro de alimentos y bebidas preparadas para el consumo. 2) Preparación y ventas de alimentos para llevar”. (folio 93 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCBABY**”, registro **96360**, desde el 20 de agosto de 1996, y vigente hasta el 20 de agosto de 2016, la cual protege y distingue en **clase 25** de la nomenclatura internacional, “vestimenta, sombreros y zapatos para bebé”. (folio 88 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCBITES**”, registro **227358**, desde el 7 de junio de 2013, y vigente hasta el 7 de junio de 2023, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “comidas preparadas de productos de carne, cerdo, pescado o aves, frutas y vegetales y queso en conserva y cocidos”. (folio 107 del expediente principal).

Marca de servicios “**MCBURGER**”, registro **104395**, desde el 5 de noviembre de 1997, y vigente hasta el 5 de noviembre de 2027, la cual protege y distingue en **clase 43** de la nomenclatura internacional, “servicios de restaurante”. (folio 92 del expediente principal).

Marca de servicios “**MCBURGER SUPREME**”, registro **104815**, desde el 24 de noviembre de 1997, y vigente hasta el 24 de noviembre de 2027, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, queques, galletas, chocolate, café, té, mostaza, gachas de avena, pasteles, salsas (que no sean para ensaladas) condimentos, azúcar”. (folio 91 del expediente principal).

Marca de servicios “**MCCAFÉ**”, registro **138180**, desde el 7 de abril de 2003, y vigente hasta el 7 de abril de 2023, la cual protege y distingue en **clase 43** de la nomenclatura internacional, “servicios de operación y manejo de franquicias de restaurantes y otros establecimientos y facilidades empleadas para el suministro de comida y bebidas preparadas para consumo, preparación y venta de comidas y bebidas preparadas para consumo, preparación y venta de comidas para llevar”. (folio 83 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**MCCHICKEN**”, registro **63271**, desde el 16 de febrero de 1984, y vigente hasta el 16 de febrero de 2024, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “bizcochos, pan, queques, chocolate, café, sucedáneos del café,

té, emparedados comestibles, emparedados de pollo, mostaza, avena machacada, pastelería, salsas, especias, azúcar y confites”. (folio 64 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**MCCHICKEN**”, registro **139092**, desde el 12 de junio de 2003, y vigente hasta el 12 de junio de 2023, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, galletas, pan, pasteles, galletas dulces, café, sustitutos de café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar”. (folio 84 del expediente principal).

Marca de servicios “**MCCOMBO**”, registro **94634**, desde el 8 de febrero de 1996, y vigente hasta el 8 de febrero de 2026, la cual protege y distingue en **clase 42** de la nomenclatura internacional, “servicios de restaurante”. (folio 87 del expediente principal).

Marca de servicios “**MCD L.T.**”, registro **66699**, desde el 25 de agosto de 1986, y vigente hasta el 25 de agosto de 2016, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados de res, cerdo, pescado, pollo, bizcocho, pan, queques, galletas, chocolates, café, sustitutos de café, té mostaza y otros”. (folio 66 del expediente principal y folio 55 del legajo de apelación digital).

Marca de servicios “**MCDONALDLAND**”, registro **79027**, desde el 6 de abril de 1992, y vigente hasta el 6 de abril de 2022, la cual protege y distingue en **clase 43** de la nomenclatura internacional, “servicios de restaurante”. (folio 80 del expediente principal).

Marca de servicios “**MCDONALDLANDIA**”, registro **136014**, desde el 26 de noviembre de 2002, y vigente hasta el 26 de noviembre de 2022, la cual protege y distingue en **clase 41**

de la nomenclatura internacional, “servicios de entretenimiento, a saber, el suministro de un tema de diversión

Marca de fábrica y comercio “**MCDONALD’S**”, registro **41024**, desde el 30 de junio de 1970, y vigente hasta el 30 de junio de 2025, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados, postres, pasteles, arroz, café, té, chocolate, pastas alimenticias, pan, repostería y pastelería”. (folio 118 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**MCDONALD’S**”, registro **41024**, desde el 30 de junio de 1970, y vigente hasta el 30 de junio de 2025, la cual protege y distingue en **clase 31** de la nomenclatura internacional, “legumbres frescas”, (folio 120 del expediente principal).



Marca de fábrica  , registro **72105**, desde el 15 de mayo de 1990, y vigente hasta el 15 de mayo de 2020, la cual protege y distingue en **clase 25** de la nomenclatura internacional, “prendas para hombres, mujeres y niños, chaquetas deportivas, camisas, corbatas, sueters, blusas tejidas, blusas, monos, chaquetas para el exterior, túnicas, uniformes y delantales”, (folio 73 del expediente principal).



Marca de fábrica  , registro **42442**, desde el 15 de marzo de 1971, y vigente hasta el 15 de marzo de 2026, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “carne de res, cerdo, pescado, y aves de corral, pollo frito, legumbres en conserva”. (folios 122 del expediente principal).



Marca de fábrica , registro **42442**, desde el 15 de marzo de 1977, y vigente hasta el 15 de marzo de 2026, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “arroz, café, té, chocolate, pastas alimenticias, pan, productos de repostería y pastelería”, (folio 124 del expediente principal).



Marca de fábrica , registro **51903**, desde el 21 de marzo de 1977, y vigente hasta el 21 de marzo de 2027, la cual protege y distingue en **clase 32** de la nomenclatura internacional, “bebidas no alcohólicas y preparaciones para hacer bebidas, cerveza”. (folio 44 del expediente principal).



Marca de servicios , registro **51964**, desde el 25 de abril de 1977, y vigente hasta el 25 de abril de 2027, la cual protege y distingue en **clase 35, 41, 42 y 43** de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: En **clase 35**, “venta y promoción de especialidades alimenticias combinadas, servicios gerenciales en el establecimiento y operación de restaurante y en la preparación de alimentos”, en **clase 41**, preparación de instrucciones y de material de enseñanza para la operación de restaurantes”, en **clase 42**, servicios en el diseño, construcción, equipo y operación de tales restaurantes, establecimientos y medios”, y en **clase 43**, “servicios suministrados o asociados con restaurantes y otros establecimientos o medios destinados a proveer alimentos y bebidas preparadas para el consumo”. (folio 49 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCDORADITAS**”, registro **121729**, desde el 18 de agosto de 2000, y vigente hasta el 18 de agosto de 2020, la cual protege y distingue en **clase 29** de la

nomenclatura internacional, “alimentos preparados con productos de carne de res, carne de cerdo, pescado y aves de corral, emparedados de carne de res, emparedados de pescado, emparedados de carne de cerdo, emparedados de pollo, frutas y legumbres conservadas y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones lácteas, pepinillos, postres”. (folio 67 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**MCDUO**”, registro **195659**, desde el 27 de octubre de 2009, y vigente hasta el 27 de octubre de 2029, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, panecillos, pan, queques, galletas, chocolate, café, sustitutos de café, té, mostaza, avena, pastelería, salsas, condimentos, azúcar”. (folio 102 del expediente principal y folio 57 del legajo de apelación digital).



Marca de servicios , registro **100172**, desde el 28 de febrero de 1997, y vigente hasta el 28 de febrero de 2027, la cual protege y distingue en **clase 43** de la nomenclatura internacional, “servicios de restaurante a domicilio”. (folio 89 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**McDonald’s Angus Premiun**”, registro **204609**, desde el 25 de octubre de 2010, y vigente hasta el 25 de octubre de 2020, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, galletas/panecillo, pan, queques, galletas, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, avena, repostería, salsas, condimentos, azúcar”. (folio 105 del expediente principal).

Marca de servicios “**MCEXPRESS**”, registro **112708**, desde el 24 de marzo de 1999, y vigente hasta el 24 de marzo de 2029, la cual protege y distingue en **clase 42** de la

nomenclatura internacional, “servicios de restaurant”. (folio 94 del expediente principal y folio 58 del legajo de apelación).

Marca de servicios “**MCFIESTA**”, registro **127742**, desde el 23 de agosto de 2001, y vigente hasta el 23 de agosto de 2021, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, galletas, pan, pasteles, galletas dulces, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastas, salsas, aderezos, azúcar”. (folio 81 del expediente principal).

Marca de servicios “**MCINTERNET**”, registro **123029**, desde el 30 de noviembre de 2000, y vigente hasta el 30 de noviembre de 2020, la cual protege y distingue en **clase 42** de la nomenclatura internacional, “servicios prestados o asociados con la operación y la concesión de franquicias de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicadas al suministro de alimentos y bebidas preparadas para su consumo, preparación y venta de alimentos para llevar, el diseño de tales restaurantes, establecimientos e instalaciones, capacitación de personas en la administración y la operación de tales restaurantes, establecimientos e instalaciones y suministro de acceso a servicios de computadora, juegos y páginas de internet en línea”. (folio 70 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MC JUNIOR**”, registro **161140**, desde el 18 de agosto de 2006, y vigente hasta el 18 de agosto de 2026, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “sándwiches comestibles de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo”. (folio 100 del expediente principal).



Marca de fábrica y comercio , registro **77134**, desde el 23 de setiembre de 1991, y vigente hasta el 23 de setiembre de 2021, la cual protege y distingue en **clase 3** de la nomenclatura internacional, “productos para la higiene personal, champús, acondicionadores para el cabello, jabón, desodorantes para uso personal, preparaciones sanitarias que son artículos para niños”. (folio 76 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**McKidDS**”, registro **76451**, desde el 26 de julio de 1991, y vigente hasta el 26 de julio de 2021, la cual protege y distingue en **clase 25** de la nomenclatura internacional, “pijamas de una sola pieza para los niños, vestimenta para niños y jóvenes, particularmente overoles, pantalones de algodón, pijamas de una sola pieza de lana consistente en un rectángulo con mangas, pijamas de dos piezas, chaquetas, monos, monos de punto, pantalones de punto, camisas de punto, blusas de punto, camisas de dormir, abrigos, camisas de entretenimiento, pantalones de trabajo, pantalones, capas para la lluvia, camisas, pantalones cortos, vestidos cortos, juegos de enagua, pantalones para la nieve, trajes para la nieve, suéteres, calzones, enaguas tejidas, sombreros, bufandas, medias, orejeras, mitones, fajas, guantes, tirantes, zapatos deportivos, botas, guantes para la nieve, zapatos, sandalias, pantuflas”. (folio 75 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**McMAX**”, registro **183515**, desde el 19 de diciembre de 2008, y vigente hasta el 19 de agosto de 2028, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, panecillos, pan, queques, galletas, chocolates, café, sustitutos del café, té, mostaza, avena, pastelería, salsas, especias, azúcar”. (folio 101 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**McManus**”, registro **138618**, desde el 16 de mayo de 2003, y vigente hasta el 16 de mayo de 2023, la cual protege y distingue en **clase 43** de la nomenclatura internacional, “servicios de preparación y venta de comidas para llevar”. (folio 86 del expediente principal).

Marca de fábrica “**McMUFFIN**”, registro **56915**, desde el 4 de febrero de 1980, y vigente hasta el 4 de febrero de 2030, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “galletas, pan, queques, bizcochos, chocolates, café, sustitutos del café, té, emparedados comestibles, mostaza, preparaciones a base de avena, pastas, salsas que no sean para ensalada, sazónadores, azúcar y dulces”. (folio 59 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica y comercio “**MCNIFICA**”, registro **127049**, desde el 2 de julio de 2001, y vigente hasta el 2 de julio de 2021, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, pasteles, galletas, chocolate, café, sustitutos del café, té, mostaza, avena, repostería, salsas (las incluidas en esta clase), sazónadores, azúcar”. (folio 78 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCNUGGETS**”, registro **161141**, desde el 18 de agosto de 2006, y vigente hasta el 18 de agosto de 2026, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “alimentos preparados con carne, cerdo, pescado o aves”. (folio 98 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCPAPAS**”, registro **158663**, desde el 24 de mayo de 2006, y vigente hasta el 24 de mayo de 2026, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “papas a la francesa”. (folio 99 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**McPATATAS**”, registro **196733**, desde el 26 de noviembre de 2009, y vigente hasta el 26 de noviembre de 2029, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “alimentos preparados de productos de carne, cerdo, pescado y aves, frutas y vegetales en conserva y cocinados, huevos, queso, leche, preparaciones de leche, pepinos y postres”. (folios 103 del expediente principal y folio 66 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica “**MCPINTO**”, registro **112696**, desde el 23 de marzo de 1999, y vigente hasta el 23 de marzo de 2029, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, queques, galletas, chocolates, café, sucedáneos del café del café, té, mostaza, harinas de avena, pastelería, salsas, condimentos, postres”. (folio 95 del expediente principal y folio 63 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica y comercio “**MCPINTO**”, registro **112697**, desde el 23 de marzo de 1999, y vigente hasta el 23 de marzo de 2029, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “productos alimenticios preparados con carne, cerdo, pescado y aves, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, leche, productos lácteos, pepinillos”. (folio 96 del expediente principal y folio 65 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica “**MCPIZZA**”, registro **67680**, desde el 4 de mayo de 1987, y vigente hasta el 4 de mayo de 2027, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “pizza”. (folio 69 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCPIZZA**”, registro **66875**, desde el 22 de setiembre de 1986 y vigente hasta el 22 de setiembre de 2016, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “pizzas”. (folio 68 del expediente principal y folio 61 del legajo de apelación).

Marca de fábrica y comercio “**McBABY**”, registro **248966**, desde el 7 de enero de 2016 y vigente hasta el 7 de enero de 2026, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “pizzas”. (folio 68 del expediente principal y folio 69 del legajo de apelación).

Marca de fábrica y comercio “**McPlay**”, registro **271755**, desde el 7 de junio de 2018 y vigente hasta el 7 de junio de 2028, la cual protege y distingue en **clase 9** y **41** de la nomenclatura internacional, los siguientes productos y servicios: En **clase 9**: “publicaciones descargables, libros electrónicos, videos, juegos y grabaciones de música electrónica, aplicaciones móviles descargables”. **Clase 41**: “proporcionar publicaciones electrónicas en línea, libros electrónicos, videos, juegos y grabaciones de música electrónica (no descargables)”. (folio 109 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCPOLLO**”, registro **102412**, desde el 1 de julio de 1997 y vigente hasta el 1 de julio de 2027, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados de pollo” (folio 90 del expediente principal).

Marca de fábrica “**MCRIB**”, registro **62738**, desde el 27 de setiembre de 1983 y vigente hasta el 27 de setiembre de 2023, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, bizcochos, pan, queques, galletas, chocolates, café, substitutos del café, té, mostaza, gachas, pasteles, sazoadores, azúcar y dulces” (folio 62 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**MCSALAD SHAKER**”, registro **127055**, desde el 2 de julio de 2011 y vigente hasta el 2 de julio de 2021, la cual protege y distingue en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “alimentos preparados con carne de res, carne de cerdo, pescado y carne de aves de corral, emparedados de carne de res, emparedados de carne de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparaciones lácteas, pepinillos” (folio 79 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**McTOCINO**”, registro **203703**, desde el 14 de setiembre de 2010 y vigente hasta el 14 de setiembre de 2020, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado y emparedados de pollo, todos los productos antes mencionados contienen tocino” (folio 104 del expediente principal).

Marca de fábrica “**McWRAP**”, registro **217509**, desde el 13 de abril de 2012 y vigente hasta el 12 de abril de 2022, la cual protege y distingue en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, galletas (biscuits), pan, queque, productos de galletería, chocolate, café, sucedáneos del café, té, mostaza, avena, productos de pastelería, salsas, productos para sazonar, azúcar” (folio 106 del expediente principal).

Marca de fábrica y comercio “**McCOLOSO**”, registro **276742**, desde el 18 de enero de 2019 y vigente hasta 18 de enero de 2029, la cual protege y distingue en clase 30 de la nomenclatura internacional, “Postres a base de helados, helados, conos para helados”. (folio 72 del legajo de apelación digital).

Marca de servicios “**McENTREGA**”, registro **276045**, desde el 21 de diciembre de 2018 y vigente hasta el 21 de diciembre de 2028, la cual protege y distingue en clase 39 y 43 de la nomenclatura internacional, los siguientes servicios: En **clase 39**: “servicios de entrega de

alimentos”, y en **clase 43**: “servicios de restaurante”. (folio 70 del legajo de apelación digital).

Marca de servicio “**McRADIO**”, registro **276046**, desde el 21 de diciembre de 2018 y vigente hasta el 21 de diciembre de 2028, la cual protege y distingue en clase 41 de la nomenclatura internacional, “servicios de entretenimiento”. (folio 71 del legajo de apelación digital).

Marca de fábrica y comercio “**McSHAKE**”, registro **277533**, desde el 18 de febrero de 2019 y vigente hasta el 18 de febrero de 2029, la cual protege y distingue en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: La clase 29 “Postres lácteos batidos”, y en clase 30: “postres a base de helados batidos”. (folio 73 del legajo de apelación digital).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho útil para la resolución de este asunto que tenga el carácter de no probado el siguiente. La empresa oponente **MCDONALD’S CORPORATION**, no demuestra el uso real y efectivo de la marca “**MCBAGS**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, en el territorio nacional

**CUARTO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Tomando en consideración los signos inscritos propiedad de la empresa opositora **MCDONALD’S CORPORATION**, señalados en el considerando primero de la presente resolución, denominado “en cuanto a los hechos probados”, considera importante este Tribunal referirse al principio de especialidad marcaria. Sobre el Principio

de Especialidad, este Tribunal, dentro de otros, en el Voto No. 813- 2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“... así enunciado el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Por otra parte, respecto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

“El principio de la 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”.

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de dicho

principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Registro no se da entre el signo solicitado y los conjuntos marcarios inscritos de la empresa opositora y a su vez apelante, ello, porque el signo propuesto para registro “**MCBAGS**”, para proteger, “bolsas de papel y bolsas de plástico”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, y los signos inscritos tal y como se determina en el enunciado de hechos probados, éstos protegen una serie de productos de carácter alimenticio como emparedados, pollo, desayunos, ensaladas, té, café, galletas, queques, hamburguesas, y vestimenta como prendas de vestir para niños y jóvenes, y una cantidad de servicios promocionales, tales como venta y promoción de especialidades alimenticias, preparación de alimentos, equipo de operación de restaurantes, publicación electrónica en líneas, prendas de vestir para niños y jóvenes, entre otros.

Partiendo de lo anterior, puede apreciarse que los productos a proteger por la marca solicitada no se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos y servicios comercializados por las marcas propiedad de la empresa **MCDONALD’S CORPORATION**, por lo que, al amparo del principio de especialidad marcaria, el signo propuesto para registro busca proteger productos diferentes a los signos inscritos de la oponente.

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que, si bien es cierto la representación de la empresa apelante, en los agravios manifiesta que su representada es una de las empresas de restaurantes de comidas rápidas más grande del mundo y con mayor reconocimiento mundial, que inició con la venta de hamburguesas, y que en años recientes su menú se ha diversificado para incluir otra serie de productos como lo son pollo, emparedados de pollo, ensaladas,

desayunos, wraps, café, postres, artículos promocionales de diversa índole, y prendas de vestir entre otros, no incluye bolsas de papel ni de plástico.

La marca propuesta por la empresa solicitante **CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.**, es para la protección de bolsas de papel y bolsas de plástico, en clase 16 de la nomenclatura internacional, por consiguiente, se trata de productos completamente diferentes a los que protegen las marcas inscritas propiedad de la empresa opositora, pues nótese que ésta como se indicó líneas arriba, se dedica a los servicios de restauración, comidas rápidas, ampliando sus actividad comercial como lo señala en sus agravios, a servicios de vestimenta y promoción, lo que confirma que los productos a proteger por la empresa apelante a través de la marca “MCBAGS”, son distintos a los productos y servicios que amparan los signos inscritos, según se depende de la enunciación de hechos probados.

Aunado a lo anterior, es importante, traer a colación el inciso e) del artículo 24 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dispone dispone: “Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...) e) 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:”

Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir los productos o servicios, y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas, citada.

Así, las cosas, el hecho que la marca solicitada “**MCBAGS**”, contenga en su conjunto marcario la palabra “**MC**” elemento preponderante de los signos inscritos, sobre el cual se ha establecido una familia de marcas, tal y como lo menciona la oponente en sus agravios, este hecho no es argumento que impida conforme al principio de especialidad (artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e. de su Reglamento), ser objeto de protección, pues para que exista un derecho de un tercero afectado las marcas deben ser idénticas o similares y los productos y servicios iguales, relacionados o de una misma naturaleza, que puedan causar confusión o asociación entre ellos. En el caso concreto, tal y como se indicó líneas arriba, los productos y servicios entre éstos son distintos, por lo que el signo pretendido puede coexistir registralmente junto con las marcas inscritas, dado que no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

Por consiguiente, y tomando en cuenta el principio de especialidad contenido en la normativa mencionada, no es factible hablar que la apelante ha incurrido en prácticas no leales, tal y como lo expresa la oponente en sus agravios, pues el hecho que la marca solicitada comparta el elemento “**MC**” no constituye un aspecto esencial para determinar que la empresa solicitante está afectando el derecho de la empresa titular de las marcas registradas, toda vez, como se indicó en el aparte anterior, el signo solicitado y los inscritos protegen productos diferentes. De manera, que la marca de la empresa solicitante no transgrede el artículo 8 incisos a), b) y k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como lo pretende hacer ver la empresa opositora y ahora apelante.

En razón de lo expuesto, y no existiendo riesgo de confusión, así como riesgo de asociación empresarial y por estar frente a productos diferentes, con un tipo de consumidor distinto, el cual puede identificar cada uno de los signos, así como el origen empresarial de donde

proviene los productos y servicios, el signo que pretende proteger la empresa solicitante no vulnera el derecho registrado de la opositora, por lo que la marca solicitada y las marcas registradas pueden coexistir registralmente, y por ende en el comercio.

Realizado el análisis anterior, pasamos de inmediato a referirnos a la solicitud de inscripción de la marca “**MCBAGS**” en clase 16 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente acumulado **2018- 9980**, con la que, también se opuso la representación de la empresa **MCDONALD’S CORPORATION** a la solicitud de inscripción del signo “**MC BAGS**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, bajo el fundamento del artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual refiere a una oposición con base en una marca no registrada sustentada en el uso anterior, para lo cual vale la pena traer a colación el inciso a) del artículo 4 y artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas. Dichos artículos establecen lo siguiente:

**Artículo 4°.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca:** La prelación en el derecho de obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

**“Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecta algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecta algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

...

- c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.”

De acuerdo a los numerales transcritos, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que la opositora es quien tiene que probar un mejor derecho sobre la marca “MCBAGS” por haber tenido un uso previo.

En lo que respecta al uso anterior, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o los servicios es puesta en el mercado. Al respecto el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indica expresamente:

“Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades

bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional...”.

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, licenciatario 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 y como fue registrada, haciendo la excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca. En el caso concreto, en tratándose de una marca no registrada, el espíritu es el mismo, en el sentido que deben aplicarse las reglas del artículo 40 citado, y su uso real y efectivo debe ser en o desde el territorio nacional. (el subrayado no es del original)

Partiendo de lo expuesto, y habiéndose opuesto la empresa opositora y ahora apelante **MCDONALD’S CORPORATION**, con la marca de fábrica y comercio “**MCBAGS**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, utilizando como fundamento el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para impedir el Registro de la marca de fábrica y comercio “**MCBAGS**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional solicitada por la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOAS, S.A.**, y si bien la oponente no presentó alegatos de uso anterior, como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, no puede esta Instancia de alzada, obviar, que ésta en su escrito de oposición hizo alusión al artículo citado, y por consiguiente, al no presentar argumentos y pruebas concernientes al uso anterior, no demuestra el uso previo de la marca “**MCBAGGS**”, en el

territorio costarricense, por lo que no goza de un derecho preferente para obtener el registro de su distintivo marcario.

Habiéndose determinado que el signo “**MCBAGS**” con el que se opuso la empresa opositora y apelante a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MC BAGS**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.**, considera este Tribunal, que en razón del interés general de protección del consumidor, resulta importante realizar el cotejo de los signos de conformidad con lo que dispone el artículo 24 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Si observamos, los signos enfrentados

<b>SIGNO SOLICITADO</b>	<b>SIGNO OPUESTO</b>
<b>EXPEDIENTE 2018-6886</b>	<b>EXPEDIENTE 2018-9980</b>
<b>“MC BAGS”</b>	<b>“MCBAGS”</b>
<b>clase 16</b> “bolsas de papel y bolsas plásticas”	<b>clase 16</b> “bolsas plásticas y bolsas de papel”

estos giran alrededor de una misma palabra “**MC**”, toda vez, que el término “**BAGS**” es de uso común, y que traducido al español significa, “bolsas”, que es una designación de los productos a proteger, de manera que el componente a cotejar es “**MC**”. Desde el punto de vista gráfico o visual, los signos comparten el elemento preponderante “**MC**”, situación que podría llevar a los consumidores a establecer un vínculo entre éstos. A nivel fonético o auditivo, al estar la palabra “**MC**”, colocada en una misma posición en ambos conjuntos marcarios, lleva a que tengan un impacto sonoro similar al oído del consumidor. Desde el

campo ideológico o conceptual, no evocan ninguna idea específica en el consumidor. De manera que entre el signo solicitado y el signo de la empresa oponente se da una similitud gráfica y fonética con respecto al factor tópico “MC”.

Aunado a lo anterior, tenemos que en lo que corresponde a los productos, si bien la marca de la opositora como se observa en el cuadro comparativo pretende proteger “bolsas plásticas y bolsas de papel”, no podemos perder de vista que la representación de la empresa opositora y ahora apelante, es enfática en resaltar que su representada es la empresa de restaurantes de comidas rápidas más grande del mundo, y que ésta ha diversificado su actividad comercial, lo que implica que la empresa **MCDONALD’S CORPORATION**, emplearía sus productos para empacar y transportar sus productos alimenticios, por lo cual el consumidor no podría confundir o asociar el origen empresarial de los productos de la marca solicitada con los productos a proteger por la empresa oponente, toda vez, que los pedidos operarían en la cadena de supermercados, tal y como lo manifiesta la solicitante a folio 10 del legajo de apelación.

De lo indicado, y partiendo del agravio que plantea la representación de la empresa apelante, en cuanto a que los productos que Consultores de Negocios, S.A. desea proteger con su distintivo marcario, provoca la errónea idea que éstos son parte de los productos alusivos a su representada o avalada por ella. Al respecto, cabe indicar, que no lleva razón la recurrente en su alegato, ello, por lo indicado líneas arriba. Además, no debe perder de vista la apelante, que éste argumento se constituye en un aspecto secundario, ya que al no presentar defensa alguna y no aportar prueba para demostrar el uso anterior de su signo, no tiene prelación a obtener el registro de su marca la cual fue presentada el **29 de octubre de 2018** al Registro de la Propiedad Industrial, por su parte la marca solicitada “**MC BAGS**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, fue presentada por el abogado León Weinstok Mendelewicz, en representación de la empresa **CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A.** el **31 de julio de**

2018, siendo, que esta última se presentó primero que la solicitud de registro de la marca con la que se opuso **MCDONALD'S CORPORATION**.

Por lo que al no demostrar la oponente y ahora apelante el uso de la marca de fábrica y comercio "MCBAGS" en el comercio nacional, el derecho preferente se concede al que presentó primero la solicitud al Registro de la Propiedad Industrial, ello, de conformidad con lo que dispone el inciso b) del artículo 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo que considera este Tribunal que la resolución recurrida debe confirmarse.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con los argumentos, citas normativas, jurisprudencia y doctrina expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MCDONALD'S CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:51 horas del 14 de junio de 2019, la que en este acto se confirma,

#### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MCDONALD'S CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:51 horas del 14 de junio de 2019, la que en este acto se **confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

*Karen Quesada Bermúdez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*lvd/KQB//ORS/LVC/PLSA/GOM*

**DESCRIPTORES.**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.42.55**