



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0855-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “MRS. MAY’S”

MRS. MAY’S NATURAL INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3965-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 057-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veinte minutos del veintitrés de enero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **MRS. MAY’S NATURAL INC.**, sociedad constituida según las leyes de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2012, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MRS. MAY’S**”, en Clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir En **Clase 29**: “*Bocadillos que consisten principalmente de nueces, semillas y fruta seca, nueces, fruta seca, frutas y vegetales procesados, jaleas, mermeladas, salsas de frutas, leche y productos de leche*”. En **Clase 32**: “*Agua mineral y gasificada y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos*”.



de frutas, sirope, concentrados congelados y otras preparaciones para hacer bebidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y tres minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Montero Sequeira**, en la representación indicada y sin expresar agravios, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“MR. MAÍZ”** bajo el Registro No. 206883, a nombre de la empresa **CORRA LA VOZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, desde el 01 de febrero de 2011, para proteger y distinguir *“Un establecimiento dedicado a Restaurante cafetería, catering services, de comidas y bebidas típicas y derivados del maíz, Ubicado en San José, Goicoechea, Guadalupe, Mall El Dorado, local número 17 y local número 18”*, en Clase 49 de la



nomenclatura internacional (ver folios 8 y 9 del expediente).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Una vez analizada la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial decide rechazar la marca solicitada “*MRS. MAY’S*”, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial inscrito “*MR. MAÍZ*”, se determina que el signo solicitado protege productos idénticos o directamente relacionados con el giro comercial del inscrito. Aunado a ello, entre ellos existe una similitud tal que puede causar confusión en el consumidor y que no se presencia una distintividad notoria que permita su identificación e individualización, con lo cual se afecta tanto el interés del consumidor como el derecho de otros empresarios a distinguir sus productos y servicios mediante la inscripción marcaria, en razón de lo cual, de admitir la solicitada, se violentaría lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en sus agravios manifiesta que existe suficiente distintividad porque “*MR. MAÍZ*” tiene un giro específico, mientras que “*MRS. MAY’S*” es para nueces, semillas, frutas secas y para bebidas gaseosas, no alcohólicas, bebidas de frutas, siropes, concentrados y otras preparaciones para hacer bebidas. Afirma que las marcas en conflicto tienen amplias diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico. Agrega que, ambos signos protegen productos totalmente distintos, y por ello también es diferente el consumidor final de cada uno de ellos, así como sus canales de distribución, ya que el inscrito se refiere a un restaurante, en donde se venden productos terminados y servidos en su propio local, mientras que la marca propuesta protege productos que van a ser adquiridos por el consumidor final, en un establecimiento distinto a un restaurante, usualmente en un supermercado, y que luego debe preparar para poder consumirlos. Asimismo, indica que la empresa que representa Mrs. May’s



Naturals Inc. fue fundada en el año 2002, mientras que la marca “MR. MAÍZ” fue registrada en el 2011, es decir, que su representada tiene más tiempo de estar en el comercio. Dado lo anterior, afirma el apelante, no existe posibilidad de que su coexistencia pueda provocar en el consumidor un peligro de confusión o asociación entre los servicios de un restaurante y los productos de su representada. Concluye sus agravios el recurrente, manifestando que la marca MRS. MAY’S es una creación original y novedosa y que, de su composición y escritura, se evidencian claras diferencias con el signo inscrito, en razón de lo cual solicita sea revocada la resolución que impugna y se ordene continuar con el trámite de inscripción del registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado expediente sometido a estudio, en primer término, considera este Tribunal Registral que el hecho que la empresa solicitante haya sido fundada antes no implica que su marca tenga presencia en el mercado costarricense desde esa fecha. Por otra parte, resulta evidente que, a nivel fonético ambos signos tienen un sonido muy similar, aunado a que, el uso en ellos de los términos “MR.” y “MRS.” y que los productos del solicitado están relacionados con el giro comercial del establecimiento protegido por el nombre comercial inscrito, pueden llevar a confusión en el consumidor y, en este sentido, concuerda con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el registro propuesto por la empresa Mrs. May’s Naturals Inc. Por ello, en razón de que se encuentra inscrito previamente el nombre comercial a nombre de la empresa Corra la Voz Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas, corresponde proteger el signo inscrito.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **MRS. MAY’S NATURAL INC.**, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **MRS. MAY'S NATURAL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca "**MRS. MAY'S**". Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33