



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0489-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*monarque ARTS (Diseño)*”

MONARQUE ARTS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-2943)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 084 -2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Fabián Javier Zamora Bolaños**, mayor, soltero, empresario, con cédula de identidad 4-182-329, en representación de **MONARQUE ARTS, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-662830, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de abril de 2014, el señor **Fabián Javier Zamora Bolaños**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “*monarque ARTS (Diseño)*”, la cual traduce del inglés como “*artes monarca*”, en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir, en **Clase 16**: “*Libros, folletos, antologías, material de instrucción y de enseñanza, caracteres de imprenta*”, y en **Clase 41**: “*Servicios de educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales*”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, quince minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano de la marca propuesta.

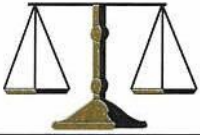
TERCERO. Inconforme el señor **Zamora Bolaños**, en la representación indicada, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.


CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

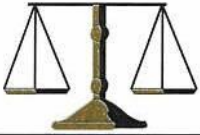
PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en las clases 9, 35, 41 y 42, la marca de fábrica y servicios “



 ” bajo el Registro No **191652** a nombre de la empresa **MONARCH BUSINESS CONSULTING, S.A.**, vigente desde el 22 de junio de 2009 y hasta el 22 de junio de 2019, la cual protege: en **clase 09**: “Programas de ordenador”. En **clase 35**: “Servicios de todo tipo de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina y servicios de compilación y sistematización de datos en un ordenador central, servicios incluyendo especialmente de comercio electrónico”. En **clase 41**: “Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”. En **clase 42**: “Servicio de análisis, asesoría, diseño, desarrollo, producción, implementación de programas de ordenador, base de datos y sistemas informáticos de todo tipo, análisis, asesoría, diseño, desarrollo, producción, implementación de herramientas y programas, para aplicación en Internet y stand alone (soporte), incluyendo todo tipo de redes, intranets y extranets. Servicios de migración de programas de ordenador, base de datos y sistemas informáticos de todo tipo. Servicio de asesoría en el área informática”. (Ver folios 68 y 69).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar el registro de “*monarque ARTS (Diseño)*”, con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerarlo engañoso para las clases 16 y 41 en que fue solicitada, en razón de que en su elemento denominativo se incluye el término ARTS, dado lo cual debe limitarse la lista de protección únicamente para las artes. Asimismo, manifiesta la Autoridad Registral que existe similitud con el signo inscrito “*MONARCH (Diseño)*”, con lo cual violenta además el artículo 8 incisos a) y b) de dicha ley, en concordancia con el inciso b) del artículo 24 de su Reglamento, ya que al analizarla respecto de éste, que también protege servicios en la clase 41, hay posibilidad de que se produzca riesgo de confusión en el público consumidor.

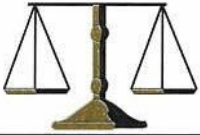


Por su parte, la representación de la sociedad apelante argumenta en sus agravios que su recurso es únicamente para el rechazo de plano respecto de la clase 16 internacional, para la cual no se planteó ninguna objeción por parte del registrador, dado lo cual no existe ninguna limitación o impedimento para inscribirla en esta clase, relacionada con libros, folletos, antologías material de instrucción y enseñanza, caracteres de imprenta cuyo contenido es enfocado a la artes. En este sentido agrega que ya tienen en el mercado libros de texto para la enseñanza de las artes musicales y que están en proceso de inscripción ante el Registro de Derechos de Autor una parte de dicho material artístico. En razón de dichos alegatos, solicita sea reconsiderada o revocada la resolución recurrida en cuanto a la clase 16 y se le autorice la modificación de su solicitud, con el fin de lograr el registro para esos productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

“Artículo 24.- 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:



- a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*” (Agregado el énfasis)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, tal como lo indicó la Autoridad Registral, resulta aplicable a este caso el artículo 24 en los incisos transcritos, al considerar que la partícula “**ARTS**” es de uso común o genérico, en aplicación del inciso b) no se debe basar su comparación en ella. Por este motivo, el cotejo de las marcas bajo estudio debe realizarse respecto de los elementos no genéricos, es decir “**MONARQUE**” y “**MONARCH**”. Aunado a ello, siendo que según el citado inciso a) del artículo 24, el examen de semejanza debe hacerse en base a la impresión que producen los signos en su conjunto y que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias (inciso c), es evidente en este caso que ambas son muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético y especialmente en el ideológico, toda vez que las dos refieren a la palabra *monarca*, lo cual se refuerza con los diseños agregados, que representan una mariposa de esta especie.

De este modo, confrontadas la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo ordena el Artículo 24 parcialmente transcrito, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí que no es posible acoger los alegatos de la empresa apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

Por otra parte, respecto de la solicitud en clase 16, para “*Libros, folletos, antologías, material de instrucción y de enseñanza, caracteres de imprenta*”, debe ésta también ser rechazada, porque



aún y cuando no es la misma clase, estos productos están estrechamente relacionados con los servicios de la inscrita en clase 41: “*Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”.

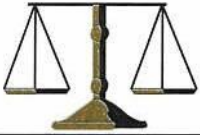
Por último, el hecho de que ya la solicitante haya puesto en el mercado *libros de texto para la enseñanza de las artes musicales* y sean obras que están protegidas por el derecho de autor, no constituye un elemento para valorar la registrabilidad como marca, y no significa que se deba obtener la protección marcaria, ya que, a pesar que ambos son derechos de exclusiva, se rigen por reglas muy diferentes.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **Fabián Javier Zamora Bolaños**, en representación de la empresa **MONARQUE ARTS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil catorce, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **Fabián Javier Zamora Bolaños**, en representación de la empresa **MONARQUE ARTS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, cincuenta y cinco segundos del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

veintiséis de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el



registro del signo “ **A R T S** ”. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

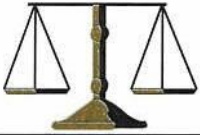
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33