



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0367-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MULTI MANIA (Diseño)”

MATRONIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 923-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1373-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-617-586, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **METRONIA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Antonio de Cabezón 89, 28034 Madrid, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y tres minutos y diez segundos del veintiuno de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de febrero de 2010, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MULTI MANIA (Diseño)**”, para proteger y distinguir, en las clase 09 y 28 de la nomenclatura internacional: “*aparatos de entretenimiento adaptados para uso con pantalla externa o monitor, tales como equipos*”



electrónicos para salas de bingo, equipos de video y de sonido; equipos de video y sonido; aparatos ópticos de medida, de señalización, de control (inspección), aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido de imágenes, máquinas recreativas, máquinas tragamonedas, cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información (procesos de datos); tarjetas magnéticas, tarjetas con chip”, y “cartones de bingo; juegos de mesa; naipes; maquinitas de juego, automáticos y de previo pago; bolas de juegos y juguetes”, respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:46:45 horas, del 31 de mayo de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que ya existe inscrito el nombre comercial “**MULTIMANIA**”, bajo el registro número **92018**, desde el 30 de junio de 1995, propiedad de la empresa **OLZ COMPUTADORES, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:53:10 horas del 21 de setiembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 9 internacional. Con respecto a la clase 28 se ordena continuar con el procedimiento. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 04 de octubre de 2010, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en representación de la empresa **METRONIA, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 20 de junio de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial “**MULTIMANIA**”, bajo el registro número **92018**, perteneciente a la empresa **OLZ COMPUTADORES, S.A.**, vigente desde el 30 de junio de 1995, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de equipos, programas y accesorios de computadores, además de alquiler de programas, los cuales vienen en disquetes y CD-ROM (discos compactos para computadora), además se prestan servicios de asesoría en el campo de la computación en general. Ubicado en San José, Curridabat, 100 metros sur de la Plaza del Sol”.* (ver folios 14 y 15).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MULTIMANIA (DISEÑO)**”, en la clase 09 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que a nivel gráfico y fonético, se da una coincidencia entre ésta y el nombre comercial inscrito “**MULTIMANIA**”, toda vez que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros.



Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que de la simple comparación de ambas marcas en conflicto, se concluye que existen diferencias sustanciales que las hacen diferenciables e inconfundibles, haciendo notar que el elemento de la confusión es un elemento esencial para poder tener por acreditada una similitud en sentido marcario con los efectos que le atribuye la ley, Alga que no puede hablarse de “cualquier similitud” como fundamento para aplicar las prohibiciones contenidas en el artículo 8 de nuestra Ley de Marcas, sino que debe tratarse de una similitud calificada en sentido marcario lo cual presupone la existencia de una semejanza que “pueda causar confusión en el público consumidor”, es decir que sea susceptible de inducir a error al publico respecto a la procedencia del artículo o servicio que distingue la marca, y que de productos idénticos o relacionados, o bien diferentes pero susceptibles de ser asociados y en el presente caso no se da dicha similitud calificada en sentido marcario en vista de que la marca que solicita su representada consiste no solo en la frase MULTI MANIA sino que está acompañada de un diseño muy característico que la hace suficientemente distintiva y por ende inconfundible con el nombre comercial MULTIMANIA. Finalmente señala la inexistencia del establecimiento comercial MULTIMANIA opuesto, concluyendo que dicho nombre comercial no se encuentra en uso y por lo tanto no es oponible como objeción a la solicitud de su representada.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por vocablos con un claro contenido conceptual gráfico, resultando el signo propuesto como “**MULTI MANIA (Diseño)**”, y el signo inscrito como “**MULTIMANIA**”, siendo la única diferencia que el signo inscrito posee un diseño especial, y conforme lo ha expresado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa priva sobre la figurativa, se le da más peso a la primera, de parte del público consumidor y así lo ha considerado este Órgano de alzada, por lo que resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues en tal caso los



signos de marras presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, sea de la clase 09 para la cual fue rechazada la presente solicitud con el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del **Principio de Especialidad Marcaria**, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud que nos ocupa en la clase 09 internacional, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de productos relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **Olz Computadores S.A.**, dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “**MULTIMANIA**” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial se encuentra relacionado con los productos que protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 09 internacional, resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial



de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes e inatendibles los argumentos planteados por el aquí recurrente en su escrito de expresión de agravios.

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga** como Apoderado Especial de la empresa **Metronia, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y tres minutos y diez segundos del veintiuno de setiembre de dos mil diez, la cual, en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga** como Apoderado Especial de la empresa **Matronia, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y tres minutos y diez segundos del veintiuno de setiembre de dos mil diez, la cual, en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

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

TNR: 00.42.40