



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1141-TRA-PI**

**Oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “MINIBON”**

**CINNABON INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen 14749-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## **VOTO No. 179-2010**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.**

Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, Abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CINNABON, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Washington, Estados Unidos de América, domiciliada en 200 Glenridge Point Parkway, Suite 200, Atlanta, Georgia 30342, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta minutos y siete segundos del dieciséis de julio de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha seis de diciembre de dos mil siete, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en la condición antes citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MINIBON**”, en clase 30 de la nomenclatura



internacional, para proteger y distinguir: “*rollos de canela*”, según delimitación de productos presentada en fecha 24 de marzo de 2008, ante ese mismo Registro.

**SEGUNDO.** Que en fecha primero de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0434-0595, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COLOMBINA S.A.**, de Colombia, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

**TERCERO.** Que en resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y cinco minutos y siete segundos del dieciséis de julio de dos mil nueve, se dispuso: “**POR TANTO** // *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) y su Reglamento (decreto ejecutivo N° 30233-j), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **COLOMBINA S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**MINIBON**” en clase 30 internacional, presentada por **CINNABON INC**, la cual se deniega. (...)”*

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de julio del dos mil nueve, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **CINNABON INC.**, apeló la resolución final antes indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil nueve, expresó agravios.

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 1° de febrero de 2010, el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz** en representación de la oponente **COLOMBINA S.A.**, manifiesta que en fecha 27 de enero del corriente por instrucciones expresas de su poderdante presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial escrito de desistimiento de la oposición a la



inscripción de la marca de referencia, aportando copia del mismo y solicitando se le dé el trámite que corresponda a la solicitud de registro de la marca “MINIBON”, en clase 30.

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE EL DESISTIMIENTO PLANTEADO.** Mediante escrito presentado ante este Tribunal, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, como representante de la empresa **COLOMBINA S.A.**, planteó el desistimiento de la oposición interpuesta en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MINIBON”, gestionada por la empresa **CINNABON, INC.**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, solicitando se le dé el trámite que corresponda a dicha solicitud marcaria. Sin embargo, en virtud de haberse recurrido la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y cinco minutos y siete segundos del dieciséis de julio de dos mil nueve, por parte de la empresa solicitante, y concordar este Tribunal con el ente registral, en lo relativo a la similitud que se desprende del cotejo de la marca solicitada con la inscrita, y al estar de por medio el consumidor, al que nuestra la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos protege, al imponerle a todo signo que pretenda su registro cumplir con su función diferenciadora, con la cual se protege y permite a los consumidores diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro en el mercado a fin de evitar que sean confundidos, razón por la que se



justifica entrar a analizar el recurso de apelación planteado en este caso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

**1 .-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MINIBUM**”, para proteger y distinguir “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo*”, en clase 30 internacional, bajo el registro número 93462, fecha de inscripción 16 de octubre de 1995, vigente hasta el 16 de octubre de 2015, propiedad de la empresa **COLOMBINA S.A.** (ver folios 46 y 47)

**2.-** Que el edicto de la marca de fábrica y comercio “**MINIBON**” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 197, 198 y 199 los días 13, 14 y 15 de octubre de 2008. (ver folio 1)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.**

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y por cuanto observó similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, señalando además que al comparar los productos comercializados por el signo solicitado “**MINIBON**” con los productos protegidos por la marca inscrita “**MINIBUM**”, estos se encuentran relacionados, por ello se ve la posibilidad que se produzca el riesgo de confusión en los consumidores. Desde el punto de vista gráfico determinó que los signos enfrentados se encuentran escritos en un grafismo idéntico en color negro, lo que no es suficiente para que los signos puedan ser reconocidos ya que la única diferencia entre los



mismos, se reduce a la letra “O” en el signo solicitado y a las letras “U – M” en el signo inscrito, por lo que coinciden en cinco letras, acomodadas en el mismo orden, por lo que existe posibilidad de causar riesgo de confusión en el público consumidor al existir una estrecha relación entre los productos a proteger por la marca solicitada con los de la marca inscrita, ya que la primera intenta proteger “rollos de canela” mientras que la segunda incluye la “pastelería” dentro de la lista de productos. Mientras que fonéticamente la similitud es muy marcada, pues la pronunciación de las palabras no lleva especial diferencia entre el signo solicitado y el signo inscrito a favor del oponente pues la carga diferencial es mínima, y por estas razones el signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad para poder coexistir registralmente con el signo oponente, de este modo, la marca solicitada se ubica en la prohibición contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, motivo por el cual debe ser acogida la oposición presentada.

Por su parte, la empresa recurrente, en su escrito de apelación como agravios alegó básicamente que entre las marcas enfrentadas no existe una similitud gráfica ni fonética, susceptible de causar confusión en el público consumidor, en razón de la limitación de productos realizada y en virtud de que los productos protegidos por ambas marcas son diferentes a pesar de compartir la misma clase, alegando además que la ortografía también difiere en el uso de dos letras distintas en cada signo, lo cual imprime una fonética que permite diferenciar un signo del otro claramente, estableciendo que el hecho de que los productos identificados por ambos distintivos se ubiquen en la misma clase pero difieran en su aplicación comercial elimina toda posibilidad de confusión para el público consumidor, ya que las circunstancias que ameritan el uso de dichos productos son el resultado de situaciones totalmente distintas, concordando lo anterior con lo expresado por los autores Martínez Medrano y Soucasse que señalan que para determinar la confusión entre dos marcas se debe considerar los siguientes elementos: pertenencia de los productos a una misma clase, mismo género de productos, misma materia prima, misma finalidad y afinidad, productos complementarios, partes y accesorios, venta en un mismo negocio, canales de comercialización y medios de publicidad; apreciándose claramente que los productos que distinguen las marcas



enfrentadas no coinciden en los puntos detallados resaltados, a pesar de que los dos son productos alimenticios, con lo cual no existen bases contundentes que impidan su coexistencia registral, especialmente cuando los distintivos protegen productos que se aplican en diferentes campos de la industria alimenticia, aunque en la misma clase.

**CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA.**

El artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, a la letra dice:

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

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*
  
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”*

La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior,



perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos;



analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:

<b>MARCA INSCRITA:</b>  <b>“MINIBUM”</b>	<b>MARCA SOLICITADA:</b>  <b>“MINIBON”</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
<b>En clase 30 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, <u>pastelería</u> y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo”</i>	<b>En la clase 30 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>“<u>rollos de canela</u>”</i>

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la marca solicitada “**MINIBON**”, que se pretende inscribir para distinguir y proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional **rollos de canela**, con la marca inscrita “**MINIBUM**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger entre otros productos relacionados puntualmente **pastelería**, tenemos, que en el orden **gráfico** la marca inscrita se compone de la palabra “**MINIBUM**” término similar al vocablo “**MINIBON**” que se pretende inscribir, diferenciándose únicamente en las dos últimas letras que las componen.





Derivado de lo anterior, desde el punto de vista fonético, ambos signos acaban teniendo una sonoridad similar, de ahí, su identidad auditiva, ya que desde bajo este punto de vista solo se diferenciarían en su última vocal, sean “U” y “O” respectivamente, sonando prácticamente igual su pronunciación.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, ambas palabras no cuentan con un significado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo que implica, que desde el nivel ideológico no existe similitud.

En virtud de lo antes expuesto, la mayoría de este Tribunal considera que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y el inscrito, resultando, que esa similitud conduce a error o engaño al consumidor, al cual debe ante todo protegerse, de ahí, que la mayoría de este Tribunal comparta los fundamentos dados por el Órgano a quo en la resolución recurrida supra citados, así como lo manifestado al establecer:

*“... En consecuencia, analizadas en forma conjunta y global, tal como es criterio de este Registro, la doctrina y la jurisprudencia marcaría así lo recomienda, entre el signo solicitado “MINIBON” y la marca registrada “MINIBUM”, propiedad de la empresa oponente, se advierte una gran semejanza gráfica y fonética provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, productos que se comercializan en los mismos canales del mercado (...), por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe declararse con lugar la oposición y denegarse la solicitud presentada.”*

Por otra parte, resulta necesario mencionar, que el examen o el cotejo marcario debe hacerse también, en relación a los productos para los que fue solicitada la marca, frente a los que ampara



la marca ya inscrita. De tal forma, que no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o relacionados.

En el presente caso, las marcas bajo estudio protegen productos destinados para la clase 30 de la nomenclatura internacional, así, la marca inscrita “**MINIBUM**”, distingue y protege entre otros relacionados “**pastelería**”, y la marca solicitada “**MINIBON**”, distinguiría y protegería “**rollos de canela**”. Como puede observarse, estos productos se encuentran relacionados, ya que ambos son productos alimenticios, de idéntica naturaleza lo que podría generar una convergencia competitiva entre éstos, siendo, que el consumidor puede verse confundido acerca del origen empresarial. En relación a lo indicado anteriormente, debemos señalar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone:

*“... 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”.*

Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, la mayoría de este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MINIBON**” sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **COLOMBINA S.A.**, titular de la marca de fábrica “**MINIBUM**”, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La mayoría de este Tribunal arriba a la conclusión de que tal y como se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita



“MINIBON”, se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 30 del nomenclátor internacional, a la que pertenece la marca inscrita de la empresa opositora, “MINIBUM”, encontrándose los mismos íntimamente relacionados.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente y en cuanto a su pronunciación resultan muy similares**, casi idénticos, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, *“(...) 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, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

**SEXTO. EN CUANTO A LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA EN AUTOS Y EL DESISTIMIENTO DE LA OPOSICIÓN PRESENTADA.** En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos que corre de folios 70 al 86, presentada por la aquí recurrente, y que fuera otorgada por la empresa Colombina S.A., en donde se autoriza la coexistencia



pacífica de las marcas MINIBON a favor de Cinnabon, Inc., y la marca MINIBUM a favor de Colombina S.A., los alegatos dados por las partes involucradas tanto solicitante (recurrente) como oponente (ver folios 95 y 96) ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “MINIBON”. Que mediante documentos aportados a los autos, ya citados, reconocen que ambas marcas van a coexistir en el mercado y en este caso el oponente desiste de la oposición presentada ante este Tribunal y solicita a este Despacho dar el trámite que corresponde a la solicitud de la marca solicitada MINIBON, dando a entender tácitamente una falta de interés actual, y se proceda por parte del Registro de la Propiedad Industrial, una vez devuelto el presente expediente a la inscripción de la marca “MINIBON”, a nombre de la empresa **CINNABON, INC.**

Ahora bien, ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compren bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto alimenticio, sea para la marca solicitada “*rollos de canela*” y para la marca inscrita “*pastelería*”, entre otros productos íntimamente relacionados.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos



signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (**sea un documento de otorgamiento y aceptación de coexistencia de signos distintivos**), que consta en autos y hasta sin certificar y sin legalizar conforme lo establece nuestra ley, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta



situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización (carta de consentimiento) que deja en desprotección al consumidor.

Finalmente y aún cuando la oposición fue desistida, dado que el interés del consumidor prevalece en estos casos, es que el Tribunal procede a realizar el anterior análisis y a declarar sin lugar el recurso de apelación.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en condición de Apoderado Especial de la empresa CINNABON, INC., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de julio de dos mil nueve, la cual se confirma por las razones aquí esgrimidas.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en condición de Apoderado Especial de la empresa CINNABON, INC., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de julio de dos mil nueve, la cual se confirma por las razones aquí esgrimidas. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

***MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS***

***TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION***

***MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO***

***TG: MARCAS INADMISIBLES***

***TNR: 00.41.33.***