

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2005-0177-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la Marca de Fábrica “MONTECRISTO”**

**Claudio Pintor López, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de Origen N° 5926-04)**

### ***VOTO N° 243-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del trece de octubre de dos mil cinco.—***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Claudio Pintor López**, mayor de edad, casado una vez, comerciante, vecino de Buenos Aires de Palmares, Alajuela, titular de la cédula de identidad número ocho-cero veinticuatro-cuatrocientos dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y veinticinco segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, dentro de la Solicitud de Inscripción de la Marca de Fábrica “MONTECRISTO”, en **Clase 34 internacional**, para proteger y distinguir la fabricación de puros y su distribución.—

#### **RESULTANDO:**

**1º.-** Que mediante el memorial presentado el doce de agosto de dos mil cuatro ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Claudio Pintor López formuló las diligencias indicadas en el acápite, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del signo “MONTECRISTO”, como **Marca de Fábrica** para proteger productos de la **Clase 34** del nomenclátor internacional.—

**2º.-** Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y veinticinco segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, dispuso: ***"POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdos de los Derechos de Propiedad Intelectual***

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada. / NOTIFÍQUESE...".—*

**3°.-** Que inconforme con dicho fallo, el señor Claudio Pintor López interpuso *Recurso de Apelación*, argumentando que a su solicitud de inscripción no era aplicable lo dispuesto en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas, porque la marca inscrita que se le enfrentó a la que pretendía inscribir, lo estaba en la Clase 14, mientras que la solicitada por él era para la Clase 34, que no distingue los mismos productos.—

**4°.-** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.—

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** EN CUANTO A LAS PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER: Este Tribunal requirió, para mejor proveer, los medios probatorios enunciados en la resolución dictada a las nueve horas con quince minutos del seis de setiembre del año en curso, los cuales ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y son los que constan a folios del **21** al **29** del expediente.—

**SEGUNDO:** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como Hechos con tal carácter los siguientes:

- A-) Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, la marca de fábrica “**MONTE CRISTO**”, propiedad de “ITB Corporation”, se encuentra inscrita en la **Clase 34 internacional**, desde el día 30 de agosto de 1978, para distinguir y proteger cigarros (ver folios 2 y 23).
- B-) Que en ese mismo Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “**MONTECRISTO**”, propiedad de “Corporación Habanos S. A.”, se encuentra inscrita en la **Clase 14 internacional**, desde el día 12 de noviembre de 1996 (ver folio 22).

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. A.-) Sobre las marcas en general.** 1-) Puede definirse la *marca*, como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Del anterior concepto, que recoge de algún modo los requisitos básicos establecidos en los artículos 2º y 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), se desprenden las siguientes características de la marca: a) su perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, quien de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; b) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca. De todo lo anterior se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido –se agrega ahora– en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.— 2-) Ahora bien, con la legislación marcaria, entonces, lo que se pretende es evitar la confusión, de tal suerte que la ***confundibilidad*** es base suficiente para rechazar la inscripción de una nueva que sea idéntica o similar a otras registradas con anterioridad; declarar la nulidad de una ya registrada; ordenar el cese de uso de una marca de hecho; y en otras legislaciones hasta para que se configuren delitos marcarios. Es indispensable, entonces, para que la marca pueda cumplir con las finalidades expuestas, que cuente con un sistema jurídico que le brinde protección, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, para evitar que se produzca confusión entre los consumidores. Ese reconocimiento jurídico es esencial a efecto de impedir que terceros puedan utilizar una

marca idéntica o similar a la ya protegida, y está reconocido en el artículo 8° de la Ley de Marcas costarricense, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 4 de abril de 2002).— **3-)** Así las cosas, para que surja un conflicto marcario, debe necesariamente existir similitudes entre las marcas que se enfrentan. Tales similitudes pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, y consecuentemente hacen surgir un ***riesgo de confusión*** en tres campos: el ***visual***, el ***auditivo*** y el ***ideológico***. La ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa. La ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la ***confusión ideológica*** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra. **4-)** En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Pero en términos más concretos, el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber **si dos marcas son confundibles**, y se puede hacer en distintas etapas del proceso de registro y por las eventuales similitudes indicadas. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.— **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante.** **1-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial,

tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MONTECRISTO”, en **Clase 34 internacional**, para proteger y distinguir la fabricación de puros y su distribución, pues sostuvo que en ese Registro ya se encontraba inscrita, bajo el acta número 54340, la marca “MONTECRISTO”, propiedad de la empresa “ITB Corporation”, protegiendo, al igual que la marca que interesaba al apelante, “cigarros”, en la misma **Clase 34** del nomenclátor internacional, acotando el **a quo** en el Considerando Tercero de la resolución impugnada, que “...entre la marca solicitada y la marca inscrita existe una gran similitud gráfica y fonética, además de que los productos protegidos son de la misma naturaleza” (ver folio 8).— Frente a esos reparos, el señor Pinto López adujo, en su apelación, que a su solicitud de inscripción no le resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, porque la marca inscrita que se le enfrentó a la que pretendía inscribir, lo estaba en la **Clase 14**, mientras que la suya era para la **Clase 34**, agravio este que, por lo que se dirá a continuación, no podrá ser respaldado por este Tribunal.— **2-)** Antes que cualquier otro punto, llama la atención de este órgano de alzada, que los alegatos del apelante Pintor López se refirieron a una objeción que no fue la expuesta por el Registro, tanto de manera interlocutoria (véase el folio 6), como en la resolución final apelada, y que ese mismo señor optó por guardar silencio absoluto con relación a lo objetado concreta y efectivamente por el Registro: la preexistencia del registro de la marca de fábrica “MONTECRISTO”, en la misma **Clase 34** del nomenclátor internacional.— Cierto es que se acreditó en el expediente la inscripción de la marca de fábrica “MONTECRISTO”, propiedad de “Corporación Habanos S. A.”, en la **Clase 14 internacional**, y que en esto no faltó a la verdad el apelante, pero también es cierto que esa circunstancia no se acreditó en el expediente sino hasta mucho después de dictada la resolución impugnada y sólo por iniciativa de este Tribunal, razón por la cual se colige, por un lado, que ese no fue el motivo del rechazo de la inscripción de la marca que le interesaba al señor Pintor López, y por el otro, que cualquier alegato de éste sustentado en ello resulta, material y jurídicamente, improcedente, pues no es dable pretender que prospere un agravio, que en realidad se está refiriendo a un argumento **inexistente** en la resolución que se combate, tal y como ha sucedido en el caso de marras.— **3-)** Dicho esto, por ser competencia de este Tribunal examinar la legalidad de la resolución apelada de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, para la correcta resolución de este asunto debe partirse de que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “MONTECRISTO”, propiedad de “ITB

Corporation”, se encuentra inscrita en la **Clase 34 internacional**, desde el día 30 de agosto de 1978, para distinguir y proteger cigarros, y de que lo solicitado por el señor Pinto López, fue la inscripción de la marca de fábrica “**MONTECRISTO**”, también en la **Clase 34 internacional**, y también para proteger y distinguir la fabricación de puros y su distribución, gestión presentada (para mayores datos) el día 12 de agosto de 2004, y esto obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas.— Debe partirse de que ambas son *marcas denominativas*. Llamadas también “*nominales*” o “*verbales*”, las marcas *denominativas* utilizan un signo acústico o fonético, y están formadas por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. En palabras de los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse: “...Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use...” (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p.48). Este tipo de marcas se subdividen en *marcas sugestivas*, las que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca, y en *marcas arbitrarias*, que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 09-IP-94, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 24 de marzo de 1995); bajo esta tesitura, “**MONTE CRISTO**” y “**MONTECRISTO**”, resultan ser *marcas denominativas arbitrarias*, pues no tienen conexión alguna con los cigarros-puros que distinguirían y protegerían.— Partiendo de esa base, desde un punto de vista **gráfico**, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, prácticamente idénticas, pues tienen la misma cantidad de letras (11), y tan sólo se distinguen porque la primera marca está separada en dos palabras, a la altura de la segunda sílaba de la segunda marca, que está constituyendo una única palabra. Desde un punto de vista **fonético**, se tiene que el relieve de la sílaba tónica de las marcas confrontadas es idéntico, la sílaba “**CRIS**”, apreciándose por demás una igualdad en el número y en la ordenación de las sílabas de ambas marcas, teniendo éstas, por ende, una sonoridad también idéntica. Y desde un punto de vista **ideológico**, al nivel conceptual ambas marcas evocan y aluden, directamente, al “**Monte de Cristo**”, es decir, al *Monte Gólgota, Calvario* o *de la Calavera*, es decir, al lugar en donde según la doctrina cristiana, Jesucristo murió crucificado.—

4-) Pero además de no superar la marca pretendida, “**MONTECRISTO**”, su **cotejo marcarío**

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

para ser distinguible de la marca inscrita, “MONTE CRISTO”, se tiene que ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos de un mismo género, lo que permite establecer que existe una evidente conexión competitiva entre tales productos (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001), pues los *cigarros* o *puros* (o “habanos”, tal y como se conocen más comúnmente) amparados por las marcas aquí confrontadas tendrían, por su evidente especialidad y homogeneidad, los mismos o muy similares, clase del nomenclátor internacional; canales de comercialización; lugar de expendio; medios de publicidad; y vinculación con otros productos.— **5-)** Todos estos elementos de valoración, entonces, permiten concluir que de permitirse la inscripción de la marca de fábrica “MONTECRISTO”, en **Clase 34 internacional**, para proteger y distinguir la fabricación de puros y su distribución, con ello se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas, pues no sólo se conculcarían los derechos de la empresa “ITB Corporation”, derivados de la inscripción de su marca de fábrica “MONTE CRISTO” (en la **Clase 34 internacional**, para distinguir y proteger cigarros), una marca inscrita desde hace 27 años, sino que también se provocaría un posible riesgo de confusión en el público consumidor, pues los productos de repetida cita tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría confundirse, que es lo que justamente se pretende evitar.—

**C-) Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, la inscripción de la marca “MONTECRISTO” pretendida por el señor Claudio Pintor López, “MONTECRISTO”, al ser similar a una marca ya registrada desde una fecha anterior y distinguir los mismos productos, resulta inadmisible y, por consiguiente, encuentra este Tribunal que lo procedente será declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y veinticinco segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, y confirmar ésta en todos sus extremos.—

**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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Claudio Pintor López, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y veinticinco segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual se confirma en todos sus extremos.— 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.**—

***Licda. Yamileth Murillo Rodríguez***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. William Montero Estrada***