



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0094 TRA-PI-

Oposición a la inscripción de la Marca “MBT”

MASAI MARKETING & TRADING AG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-10964,2010-11039)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 286-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas del dieciocho de marzo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y ocho doscientos diecinueve, apoderado especial de la sociedad **MASAI MARKETING & TRADING AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y tres minutos treinta y seis segundos del cuatro de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de marzo de dos mil diez, por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad uno novecientos tres setecientos setenta, apoderado especial de la compañía **DABSAN INTERNACIONAL S.A**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Metro Banck, Piso 8-A, Urbanización Punta Pacífica, Calle Coronado, solicita la inscripción de la marca de fábrica y



comercio

en clase 25 internacional para proteger y distinguir

“*Vestidos, calzados, sombrería*”.



SEGUNDO. Que en memorial recibido el 25 de noviembre de 2010, el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la sociedad **MASAI MARKETING & TRADING AG**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clase 25 internacional, tramitado bajo el expediente número 2010-10964 para proteger y distinguir: "Calzado, zapatos bajos, calzado deportivo, zapatillas de gimnasia, sombrería (Expediente acumulado)

TERCERO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado, Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la sociedad **MASAI MARKETING & TRADING AG**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y tres minutos treinta y seis segundos del cuatro de octubre de dos mil once, resolvió "(...) I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2010-2312 por **LUIS PAL HEGEDÜS** apoderado de **MASAI MARKETING & TRADING AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca "MTB" (DISEÑO)", presentada por el apoderado de **DABSAN INTERNATIONAL S.A** la cual se acoge II Se rechaza la solicitud de inscripción de las marcas : "MTB (DISEÑO)"(Sic), en clase 25 internacional, tramitada bajo el expediente 2010-10964, y MTB (DISEÑO)" (Sic), en clase 10 internacional, tramitada bajo el expediente 2010-11039, las cuales fueron acumuladas en el presente asunto..".

CUARTO. Que el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la sociedad **MASAI MARKETING & TRADING AG**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y tres minutos treinta y seis segundos del cuatro de octubre de dos mil once.

QUINTO. Que mediante resolución de las 13:26:07 horas del 03 de octubre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes 2010-2312 relativo a la solicitud de la marca "MBT (DISEÑO)", instado por MAURICIO BONILLA ROBERT, en su condición de apoderado de **DABSAN INTERNATIONAL, S.A**, junto con los expedientes 2010-10964 y 2010-1139,



relativos a la solicitud de inscripción de las marcas “MBT (DISEÑO)” en clases 10 y 25, solicitadas por **LUIS PAL HEGEDUS**, apoderado de **MASAI MARKETING & TRADING AG**, a fin de resolverlos conjuntamente.

SEXTO. 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no observa hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1-Que la marca MBT (DISEÑO) de la empresa opositora **MASAI MARKETING & TRADING AG** haya alcanzado la condición de notoriedad.

2- Que la empresa MASAI MARKETING & TRADING AG, haya efectuado un uso real y efectivo de la marca en Costa Rica.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acumular los expedientes 2010-2312 relativo a la solicitud de la marca “**MBT (DISEÑO)**”, instado por Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado de **DABSAN INTERNATIONAL, S.A**, junto con los expedientes 2010-10964 y 2010-1139, correspondientes a las solicitudes de inscripción tramitadas bajo los



expedientes números MBT (DISEÑO) en clases 10 y 25, solicitadas por **Luis Pal HEGËDUS**, apoderado de **MASAI MARKETING & TRADING AG**.

El Registro de la Propiedad Industrial procedió a rechazar la oposición presentada por el apoderado de la empresa **MASAI MARKETING & TRADING AG**, al considerar “(...) *Gráficamente los signos comparten cada uno de sus elementos, en este caso el consumidor en marcas mixtas (compuestas por una parte denominativa y otra figurativa). Fija su atención en la parte denominativa y en este caso los signos oponentes contienen en su denominación la totalidad de las letras del signo solicitado. Fonéticamente la pronunciación de los signos es idéntica. Ideológicamente los signos no tienen similitud alguna pues no evocan concepto alguno que las asocie*”.

El apoderado de la compañía **MASAI MARKETING & TRADING AG**, indica en su escrito de apelación, que su representada es la titular de la marca notoria “**MBT**” (**DISEÑO**), por lo que merece especial protección registral, además de que cuenta con registros internacionales de la marca y que es evidente la similitud entre la marca solicitada y la de su representada, agrega que su representada demostró el uso de la marca **MBT (DISEÑO)**, en otras jurisdicciones y que actualmente se encuentra en arreglos para distribuir sus productos protegidos por la marca **MBT (DISEÑO)**, en Centroamérica incluyendo Costa Rica.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. De Previo: Observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, en el Considerando Cuarto titulado “Sobre lo que debe ser resuelto”, y en la parte dispositiva cuando hace referencia al signo solicitado lo consigna como **MTB (DISEÑO)**, cuando lo correcto es **MBT (DISEÑO)**. No obstante, en la parte considerativa de la resolución, sí efectúa el análisis con la denominación correcta, lo cual evidencia un error material, por lo que en aplicación del artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, que faculta a la Administración a corregir de oficio los errores materiales y fundamentados además en el principio de conservación de los actos, se tiene por corregido y se continúa con el análisis del caso.



Es importante señalar que respecto a los agravios del oponente y apoderado de la compañía **MASAI MARKETING & TRADING AG**, relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”.*

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los incisos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de fundamento. Tómese en cuenta que no demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición. Recuérdese que la prueba debe de ser valorada en su conjunto y lo aportado apenas significa un pequeño indicio, que no es suficiente para la adquisición de esa condición.

La publicidad es solo de internet y esta prueba debe de ir acompañada de otros elementos que conlleven a afianzar la credibilidad en el medio utilizado para ello, por otro lado no se determinan los usuarios ni el volumen real de venta y esto es lo que corresponde a la parte documentarla.

En cuanto a los otros agravios del apoderado de la compañía **MASAI MARKETING & TRADING AG**, relativos a que la marca de su representada cuenta con registros internacionales, además que se demostró el uso de la marca **MBT (DISEÑO)**, en otras jurisdicciones y que



actualmente se encuentra en arreglos para distribuir sus productos protegidos por la marca **MBT (DISEÑO)**, en Centroamérica incluyendo Costa Rica, dichos agravios deben rechazarse por cuanto al uso anterior alegado, el apelante no demuestra que tal circunstancia haya sido real y efectiva en Costa Rica, por ello no puede alegar la protección del inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que conforme al principio de territorialidad el uso debe ser en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, o bien ser distribuidos en nuestro país, caso que no se evidencia en el expediente en estudio, ya que ninguno de los documentos aportados demuestra el uso de la marca en Costa Rica por un tiempo determinado, no existe dato que demuestre que la marca ha sido promocionada en el territorio nacional. Siendo que en el presente caso beneficia al solicitante, el derecho de prelación plasmado en el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios relativos a la similitud de los signos expuestos por el apoderado de la compañía **MASAI MARKETING & TRADING AG**, a efecto de resolver su sustento, y superado el escollo de la notoriedad, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares



de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a esta oposición son:

MARCA SOLICITADA

DABSAN INTERNACIONAL S.A



CLASE 25

“Vestidos, calzados, sombrería”.

MARCA SOLICITADA

OPONENTE



CLASE 25

“Calzado, zapatos bajos, calzado deportivo, zapatillas de gimnasia, sombrería”

Siendo de tipo Mixto tanto el signo solicitado como la marca de la empresa oponente, compuestas por una parte denominativa y otra figurativa, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que



existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de los signos, situación que le resta distintividad a la marca solicitada. En cuanto al cotejo fonético, al derivarse de una estructura gramatical idéntica en ambos casos, las palabras “**MBT (DISEÑO)**” como marca solicitada y “**MBT (DISEÑO)**” del oponente, se pronuncian exactamente igual por lo que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo con lo cual se denota falta de distintividad.

Obsérvese que respecto a los productos que desea proteger la marca solicitada por **DABSAN INTERNACIONAL S.A** en clase 25 internacional “*Vestidos, calzados, sombrería*” y la del oponente “*Calzado, zapatos bajos, calzado deportivo, zapatillas de gimnasia, sombrería,*” ambos protegen productos en la misma clase; se refieren a prendas de vestir, por estas razones los productos de ambos signos pueden situarse en los mismos establecimientos comerciales y el consumidor puede confundirse pensando que ambas marcas tienen el mismo origen empresarial, por lo que procede proteger al consumidor de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el artículo 8 inciso a) de la citada Ley.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la sociedad **MASAI MARKETING & TRADING AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y tres minutos treinta y seis segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma y acoge la inscripción de la marca “**MBT (DISEÑO)**” en clase 25 presentada por la compañía **DABSAN INTERNACIONAL S.A.**



SEXTO. 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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la sociedad **MASAI MARKETING & TRADING AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y tres minutos treinta y seis segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, acogiendo la inscripción del signo “**MBT**” (**DISEÑO**). 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora





DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.