



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0684-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “MD MOSAICOS DONINELLI (DISEÑO)”

MOSAICOS DONINELLI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-4358)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 404-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del diez de abril de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Vinicio Doninelli Siverio**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-522 0390, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MOSAICOS DONINELLI S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veintiún minutos cincuenta y dos segundos del veinte de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo de dos mil once, el señor **Vinicio Doninelli Siverio**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MOSAICOS DONINELLI S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**MD MOSAICOS DONINELLI (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 19 de la nomenclatura internacional: “*Pisos y Ornamentos de concreto*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:37:13 del 19 de mayo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la



marca de fábrica “**DONINELLI**”, bajo el registro número 77191, desde el 26 de setiembre de de 1991 y vigente hasta el 26 de setiembre de 2021, propiedad de **ANTONIO DONINELLI PERALTA** para proteger y distinguir productos de clase 19 del nomenclátor internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las a las nueve horas veintidós minutos cincuenta y dos segundos del veinte de julio de dos mil once, 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 solicitada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2011, el señor **Vinicio Doninelli Siverio**, en representación de la empresa, **MOSAICOS DONINELLI S.A** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “ **DONINELLI** ”, bajo el registro



número 77191, en **Clase 19** del nomenclátor internacional, perteneciente propiedad de **ANTONIO DONINELLI PERALTA** para proteger y distinguir productos de clase 19 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“Materiales de construcción; piedras naturales y artificiales, cemento , cal, mortero, yeso y grava; productos para construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas trasportables, monumentos de piedra”*. (Ver folios 10 y 11).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada **“MD MOSAICOS DONINELLI (DISEÑO)”**, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica **“DONINELLI”**, en clase 19 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el Registro no lleva razón ya que hay una equivocación en cuanto al nombre, siendo que ante la prevención realizada fundamentada en el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos su representada



corrigió el nombre por “**MD MOSAICOS**” y que adjuntó el logo por lo que el apellido **DONINELLI** no se encuentra presente en la marca, por lo que ya no existen coincidencias.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**MD MOSAICOS DONINELLI (DISEÑO)**”, con la marca inscrita “**DONINELLI**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy similar, sea “**MD MOSAICOS DONINELLI (DISEÑO)**,” el solicitado y “**DONINELLI**”, el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy similares en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y el signo inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.



Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita “**DONINELLI**” propiedad de **ANTONIO DONINELLI PERALTA**

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el signo pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma ambos signos distintivos resultan muy similares, lo que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud de la parte denominativa de los signos enfrentados, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa la marca inscrita protege desde el 26 de setiembre de 1991, “*Materiales de construcción; piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava; productos para construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas trasportables, monumentos de piedra*”, y la solicitada pretende proteger y distinguir “*Pisos y Ornamentos de concreto*”

El hecho de que ambos listados protejan por su orden materiales de construcción, lo cual hace que estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado y vinculado entre sí como lo es el campo de la construcción, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de solicitud de



inscripción de la marca presentada por la empresa **MOSAICOS DONINELLI S.A** ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación la marca inscrita **“DONINELLI”**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Respecto a los agravios del apelante referentes a que su representada realizó cambio de nombre del signo solicitado, sea de **“MD MOSAICOS DONINELLI “(DISEÑO)”** a **“MD MOSAICOS”**, y que el Registro no tomó como base este último signo marcario en la resolución recurrida, dichos argumentos deben ser rechazados, toda vez que efectivamente el Registro a quo señaló que el nuevo cambio de nombre puede considerarse como un cambio primario de los atributos, rasgos distintivos o particularidades de la marca originalmente planteada, citando incluso para tales efectos la Circular No.DRPI-004-2007, en la cual expresamente señala que no se admitirán modificaciones en las marcas cuando éstas versen sobre elementos primarios, contraviniendo dicha solicitud lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.



Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos del de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Vinicio Doninelli Siverio**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MOSAICOS DONINELLI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veintiún minutos cincuenta y dos segundos del veinte de julio de dos mil once, la cual en este acto debe confirmarse.

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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Vinicio Doninelli Siverio**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MOSAICOS DONINELLI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veintiún minutos cincuenta y dos segundos del veinte de julio de dos mil once, la cual en este acto debe confirmarse denegándose



la inscripción del signo solicitado. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33