



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0195-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “M MISSION (DISEÑO)”

MISSION PRODUCT HOLDINGS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-8558)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 718-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de la empresa **MISSION PRODUCT HOLDINGS, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de octubre de 2013, la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **MISSION PRODUCT HOLDINGS, INC.**, solicitó la inscripción en clases 03, 24 y 25 internacional de la marca de fábrica y comercio “**M MISSION (DISEÑO)**” para proteger y distinguir: En **Clase 03**: “*Cosméticos y productos de cuidado personal*”. En **Clase 24**: “*Toallas textiles con refrigeración, no para fines médicos o de protección*”. En **Clase 25**:



“Vestuario, calzado y sombrerería”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce, procedió a rechazar de plano parcialmente la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de haber sido admitida la apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas: **a) “MISSION (DISEÑO)”** desde el 10 de mayo de 2012 y vigente hasta el 10 de mayo de 2022, a nombre de Walter Alvarado Quesada, bajo Registro **No. 218439**, en Clase 25 internacional, para proteger y distinguir *“Vestuario, calzado y sombrerería”*. (Ver folio 10). **b) “MISIÓN POR LA SALUD”** desde el 01 de febrero de 2013 y vigente hasta el 01 de febrero de 2023, a nombre de RECKITT BENCKISER LLC., bajo Registro **No. 224758**,



en Clase 03 internacional, para proteger y distinguir “*Preparaciones para limpiar, pulir y raspar y preparaciones abrasivas, preparaciones para blanquear, detergentes, preparaciones para usar en el lavado, preparaciones removedores de calcificaciones para uso doméstico, jabones, artículos de tocador, preparaciones para lavarse las manos, geles de tocador, talcos, preparaciones para el cuidado de la piel y del cabello, preparaciones para rasurarse, desodorantes para uso personal, dentífricos, enjuagues bucales, preparaciones para perfumar la atmósfera, trapitos, telas, almohadillas y pañuelos desechables impregnados con preparaciones para limpiar*”. (Ver folio 12).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada únicamente respecto de las clases 03 y 25, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta similitud de identidad con signos inscritos a nombre de otros titulares, lo cual puede generar confusión en los consumidores. Con relación a la clase 24, determina el Registro continuar con su trámite.

La representación de la empresa apelante manifiesta su inconformidad indicando que debe aplicarse en este caso el principio de unicidad, sea analizar la marca en forma conjunta, ya que el signo presentado está compuesto por una “**M**” en letra estilizada de color negro, una figura en color negro y la palabra “**MISSION**” también en letras estilizadas de color negro, en donde todo el conjunto forma una figura simétrica que le otorga una distintividad al diseño completo. Afirma el recurrente que el elemento predominante de su signo es la “**M**”, por estar en el centro de la marca y en letras más grandes, lo cual causa mayor impacto en la mente de los consumidores y por ello es diferente a los signos inscritos. Con fundamento en dichos



alegatos, solicita se declare con lugar su recurso y se autorice continuar con el trámite.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro y si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, resulta claro para este Tribunal que el eje central de los signos inscritos y del propuesto es la palabra **MISION**, ya que es el elemento que resalta y al tener un significado en idioma español es el que más fácil retendrá en su mente el consumidor. Asimismo en el signo solicitado la “**M**” al ser la inicial de la palabra MISSION, se asociará y recordará con ese término.

De la misma forma, respecto de “**MISION POR LA SALUD**”, hay una relación directa entre los productos protegidos y efectivamente su eje central es “**MISION**”, ya que “**POR LA SALUD**” es un término descriptivo de los productos a que se refiere y por lo tanto no aporta distintividad al signo inscrito, es solamente un elemento informativo.



Del mismo modo, del cotejo con el signo “**MISION (DISEÑO)**” se verifica que, además de compartir ese mismo eje central, hay identidad de productos, ya que ambas están referidas a “*vestuario, calzado y sombrerería*” en clase 25, por lo que también se genera un riesgo de confusión que violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, además se genera riesgo de asociación empresarial entre las marcas en cotejo, violentando el artículo 8 inciso b) de esa misma ley.

Aunado a ello, se solicita el signo para “*cosméticos y productos de cuidado personal*” en **clase 03**. Resultado de lo cual debe rechazarse el registro propuesto también en esta clase, ya que ambas marcas, la solicitada y la inscrita incluyen productos en esta clase, todos relacionados con la salud, dándose una coincidencia en “*artículos de tocador, preparaciones para lavarse las manos, geles de tocador, talcos, preparaciones para el cuidado de la piel y del cabello, preparaciones para rasurarse, desodorantes para uso personal, dentífricos, enjuagues bucales*”.

Adicionalmente, advierte este Órgano de Alzada que al confrontar la lista de productos que protege el signo “**MISIÓN POR LA SALUD**” inscrito bajo el registro número 224758, en clase 3 protege “*trapitos, telas, almohadillas y pañuelos desechables impregnados con preparaciones para limpiar*”. Por su parte, la marca solicitada “**M MISSION (DISEÑO)**” pretende proteger en **clase 24** “*Toallas textiles con refrigeración, no para fines médicos o de protección*”. Con respecto a las toallas, el consumidor podría confundir el origen empresarial, pensando que las telas, almohadillas y pañuelos desechables impregnados con preparaciones para limpiar y las toallas textiles con refrigeración, no para fines médicos o de protección, provienen de un mismo origen empresarial especializado en fabricar y acondicionar toallas textiles para diversos fines, por lo que debe también rechazarse la marca solicitada en clase 24.



Por lo expuesto, concluye este Tribunal que las diferencias gráficas entre la marca propuesta y las inscritas no son suficientes para evitar un riesgo de confusión, tanto en clase 03, como en la 24 y 25. En este sentido resulta aplicable, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que exige a la Autoridad Registral a dar un mayor énfasis a las semejanzas sobre las diferencias al momento de realizar el cotejo marcario.

Asimismo, no es posible afirmar que exista una distintividad suficiente en el signo solicitado por **MISSION PRODUCT HOLDINGS, INC.**, que permita diferenciarlo de las marcas ya registradas y por ello no son de recibo los agravios del recurrente, siendo lo procedente denegarlo totalmente.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **MISSION PRODUCT HOLDINGS, INC.**, confirmando parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce en cuanto deniega el registro en las clases 03 y 25. En consecuencia se revoca parcialmente esa resolución en el sentido de que en ella se decide continuar el trámite respectivo para la Clase 24, siendo que debe denegarse el registro del signo “M MISSION (DISEÑO)” para todas las clases propuestas, inclusive esta última.

QUINTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **MISSION PRODUCT HOLDINGS, INC.**, confirmando parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce, en cuanto deniega la inscripción para las clases 03 y 25, y en consecuencia se revoca parcialmente con el objeto de que se deniegue el registro del signo **“M MISSION (DISEÑO)”** también para la clase 24. 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 Suárez 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