



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-238-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MONARCH AMERICAN COLA”

MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-526)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0770-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las diez horas treinta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Paola Castro Montealegre, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y tres novecientos cincuenta y tres, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto treinta y cuatro segundos del diecinueve de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de enero de 2015, la licenciada Paola Castro Montealegre, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **MONARCH AMERICAN COLA** en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Bebidas no alcohólicas, a saber, cola, y siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de cola”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con un minuto treinta y cuatro segundos del diecinueve de febrero de dos mil quince, dispuso: “*POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada Paola Castro Montealegre en su condición de apoderada especial de la empresa **MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de febrero del 2015, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”


Redacta el Juez Arguedas Pérez 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la siguiente marca:

Monarch



1.-  bajo el número de registro 82519, desde el 13 de mayo de 1993 y hasta el 13 de mayo de 2023, para proteger y distinguir en clase 32: “*jugos de frutas y de vegetales.*”



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada para la clase 32 con fundamento en el literal b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**MONARCH**” (**Diseño**) registro 82519, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que ambas marcas son diferentes y cuentan con una carga suficiente de distintividad para poder coexistir. Agrega que aunque ambos signos protegen productos que se clasifican en la clase 32 internacional son completamente diferentes, que se les da diferentes usos e incluso se comercializan en diferentes lugares o anaqueles de las tiendas y están dirigidos a consumidores distintos por lo que no es posible que un consumidor vaya a confundirse ya que tienen distintos usos y distintos mercados meta. Agrega que además el signo inscrito es de tipo mixto lo que permite que ambas se diferencien claramente a la vista del consumidor existiendo diferencia a nivel gráfico fonético e ideológico.


CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la sociedad y a efecto de resolver su sustento, 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, se procede a realizar el cotejo de los signos bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="407 1104 751 1188">MONARCH AMERICAN COLA</p> <p data-bbox="367 1241 792 1545">En clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Bebidas no alcohólicas, a saber, cola, y siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de cola”</i>.</p>	<p data-bbox="927 1104 1138 1199"></p> <p data-bbox="821 1262 1255 1346">En clase 32: <i>jugos de frutas y de vegetales</i></p>

Este Tribunal avala el cotejo realizado por el Registro que determinó rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que la marca propuesta MONARCH AMERICAN COLA y la inscrita MONARCH (Diseño) son muy similares en su pronunciación, por lo que a nivel



auditivo podría crearse una confusión para el consumidor ya que comparten el término MONARCH. Desde el punto de vista ideológico ocurre lo mismo ya que el término MONARCH traducido al español es MONARCA y siendo que el solicitado es MONARCH AMERICAN COLA, es decir COLA MONARCA AMERICANA, el consumidor puede hacer una asociación entre los signos puesto que ambos generan la misma idea en cuanto al término MONARCH o MONARCA, razón por la cual al existir similitud gráfica, fonética e ideológica los agravios deben ser rechazados.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto treinta y cuatro segundos del diecinueve de febrero de dos mil quince.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto treinta y cuatro segundos del diecinueve de febrero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma denegando la solicitud de inscripción del signo MONARCH AMERICAN



COLA. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.