



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-00383-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRIPLE MANIA BONUS” (DISEÑO)

INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-11080)

[Subcategoría: Marcas y otros signos Distintivos]

VOTO N° 905-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas con diez minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, mayor, abogado, en su concepto de Apoderada Especial de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Malta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiún minutos y doce segundos del treinta de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de Diciembre del 2013, el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, de calidades y en su condición de dicha de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**TRIPLE MANIA BONUS**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir: En clase 9, programas de ordenador, software; componentes electrónicos; y en clase 28, máquinas de previo pago; Máquinas recreativas y de juego; máquinas, aparatos e



instalaciones eléctricas y/o electrónicas recreativas y de juego; máquinas y aparatos de videojuegos; partes y piezas para los productos antes mencionados, que no se incluyan en otras partes.

II. Que mediante resolución dictada a las trece horas con veintiún minutos y doce segundos del treinta de abril de dos mil catorce, 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 (...)”***.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 7 de Mayo del 2014, el Licenciado **Acuña Vega**, en representación de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y debido a que fue desestimado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 Ureña Boza; 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 inscritos los siguientes signos:

1.- La marca de fábrica y comercio **“DOBLE MANIA”**, propiedad de **METRONIA S.A.**,



bajo el N° de Registro 185804, desde el 2 de febrero del 2009, hasta el 2 de febrero del 2019, para proteger y distinguir en clase 28 del nomenclátor internacional cartones de bingo; juegos de mesa; naipes; maquinitas de juego, automáticos y de previo pago; bolas de juego y juguetes. (Ver folio 83).

2.- La marca de fábrica y comercio “**DOBLE MANIA**”, propiedad de **METRONIA S.A.**, bajo el N° de Registro 185878, desde el 3 de febrero del 2009, hasta el 3 de febrero del 2019, para proteger y distinguir en clase 9 del nomenclátor internacional aparatos de entretenimiento adaptados para uso con pantalla externa o monitor, tales como equipos electrónicos para salas de bingo, equipos de video y de sonido; aparatos ópticos de medida, de señalización, de control (inspección), aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, máquinas recreativas , máquinas tragamonedas, cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos), tarjetas magnéticas, tarjetas con chip. (Ver folio 85).

3.- El nombre comercial “**MULTIMANIA**”, propiedad de **OLZ COMPUTADORES S.A.**, bajo el N° de Registro 92018, inscrita desde el 30 de junio de 1995, para proteger y distinguir en clase 49 del nomenclátor internacional un local comercial dedicado a la venta y distribución de equipos, programas y accesorios de computadores, además de alquiler de programas, los cuales vienen en disquetes y CD- ROM (discos compactos para computadora), además se prestan servicios de asesoría el campo de la computación en general. Ubicado en San José, Curridabat, 100 mts. sur de la Plaza del Sol. (Ver folio 87).

4.- La marca de fábrica y comercio “**MULTI MANIA**”, propiedad de **METRONIA S.A.**, bajo el N° de Registro 208810, desde el 15 de abril del 2011, hasta el 15 de abril del 2021, para proteger y distinguir en clase 28 del nomenclátor internacional cartones de bingo; juegos de mesa; naipes; maquinitas de juego, automáticos y de previo pago; bolas de juego y juguetes. (Ver folio 89).



SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TRIPLE MANIA BONUS**” (**DISEÑO**), en las clases 9 y 28 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 incisos a) b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto considera que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca y el nombre comercial inscritos, indicados en el considerando primero, lo que puede causar confusión en el público consumidor, en virtud de que busca proteger productos de la misma naturaleza de los que protegen las marcas registradas y relacionados al giro del nombre comercial registrado.

Por su parte, alega el recurrente que los distintivos DOBLE MANIA, MULTI MANIA y TRIPLE MANIA BONUS conviven pacíficamente en el mismo sector del mercado, sin riesgo de confusión por parte del público consumidor, no siendo similares a la luz de la legislación marcaria, por cuanto son más las diferencias que las semejanzas; de hecho, solo comparten la palabra manía, la cual no es siquiera palabra predominante.

Indica que su representada cuenta con derechos consolidados sobre los distintivos TRIPLE BONUS y DULCE MANIA, los cuales ha adoptado para distinguir sus productos y no habido oposición por parte del titular de las marcas MULTI MANIA y DOBLE MANIA, lo que sustenta aún más la tesis de que no hay riesgo de confusión y que las respectivas marcas conviven pacíficamente en el mercado, a pesar de compartir el término manía.

Se refiere también a que el mismo análisis es aplicable con respecto al nombre comercial MULTIMANIA, en el que hay mayores diferencias aunadas a las anteriores, siendo lo más importante que no son el mismo sector del mercado ni protegen productos similares.



Menciona que si bien consideran que no hay riesgo razonable de confusión, solamente con el fin de terminar de eliminar cualquier sombra de duda al respecto con el nombre comercial MULTIMANIA su representada estaría dispuesta a limitar aún más su lista de productos.

Por último, exterioriza que la palabra MANÍA compartida por todas las marcas bajo examen es un radical de uso común, por lo que al eliminarlo de la ecuación no queda ninguna otra similitud, encontrándose evidenciado que son múltiples registros ante el Registro de la Propiedad Industrial que lo incluyen y solicita revocar la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**TRIPLE MANIA BONUS**” (**DISEÑO**) por tratarse de productos incluidos en la marcas de fábrica y comercio “**DOBLE MANIA**” y “**MULTI MANIA**”, y que también se encuentran relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial “**MULTI MANIA**”, pertenecientes a distintos titulares, con base en el fundamento legal dado por el órgano *a quo*, en cuanto a utilizar para éste, las prohibiciones establecidas por los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y los signos inscritos, se advierte una semejanza gráfica, fonética, e ideológica, avalando el cotejo realizado por el *a quo*, lo que es un motivo para impedir su inscripción. En relación a la parte gráfica del signo solicitado consideramos que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa con la marca o del nombre comercial inscrito, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Debe subrayarse que la marca solicitada tiene inserta dentro de esta el vocablo “**MANIA**” el cual consta también dentro los signos inscritos, siendo el elemento preponderante, y característico de los signos confrontados, y el término con mayor fuerza y profundidad que penetra en la mente del consumidor medio y determina la impresión general que se suscita en la mente del público, ya que si bien es cierto la marca pretendida es mixta, el término “**MANIA**” se constituye en el factor tópico, pudiendo pensarse además de todo lo anterior que



existe relación entre éstas por los productos o servicios que busca proteger la marca solicitada, pudiendo creer el consumidor por asociación empresarial que pertenecen a la misma familia que los de los signos inscritos.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada se encuentran incluidos y están relacionados con los demás productos, el giro y las actividades comerciales que desarrollan los signos inscritos. Adviértase, que la marca solicitada pretende proteger en clase 9, programas de ordenador, software; componentes electrónicos, y en clase 28, máquinas de previo pago; Máquinas recreativas y de juego; máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas y/o electrónicas recreativas y de juego; máquinas y aparatos de videojuegos; partes y piezas para los productos antes mencionados, que no se incluyan en otras partes, y tanto la marca como el nombre comercial inscritos, protegen venta y distribución de equipos, programas y accesorios de computadores juegos de mesa; naipes; maquinitas de juego, automáticos y de previo pago, aparatos de entretenimiento adaptados para uso con pantalla externa o monitor, tales como equipos electrónicos para salas de bingo, equipos de video y de sonido, entre otros.

El hecho de que ambos listados por su orden actividades comerciales y productos estén relacionados entre sí, pertenezcan al mismo sector comercial o ramo, abonado a que ambos signos son muy similares, 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.

En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde el vocablo “MANIA”, juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión de la marca solicitada.

Con tal propósito, se debe partir de que el signo solicitado es un signo mixto de prevalencia denominativa, conformado por letras y un diseño que no le otorga distintividad alguna y son



las palabras “**TRIPLE MANIA BONUS**”, ocurriendo que son los términos denominativos los que deben ser tenidos en consideración, porque en el caso de ese tipo de distintivos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere la marca o hacer referencia a un nombre comercial, la regla es que el elemento preponderante sea el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, hacia dónde se dirige directa y generalmente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas, el recuerdo de un signo distintivo en particular. Y dentro de esos elementos denominativos, los determinantes resultan ser aquellos que el proponente coloca de manera adrede en el diseño del signo, en un lugar de eminencia.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**TRIPLE MANIA BONUS**” (**DISEÑO**) presentada por cuenta de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, situación que comparte este Órgano de Alzada, por cuanto son más las similitudes que las diferencias existentes entre los signos enfrentados, tomando como base los incisos a) y d) del citado artículo 8º de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a los alegatos presentados por el representante de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, estima este Órgano de Alzada, que a lo largo de esta resolución, fueron ampliamente dirimidos por este Tribunal por cuanto las semejanzas resultan ser mayores que las diferencias, dado que los signos en cuestión contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que existe relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que como fue expuesto anteriormente el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen de un mismo empresario.”, debiendo protegerse los publicitados, según lo señala el artículo 25 de la citada ley de Marcas, debiendo confirmarse la resolución apelada.



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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de de Apoderada Especial de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiún minutos y doce segundos del treinta de abril de dos mil catorce, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**TRIPLE MANIA BONUS**” (**DISEÑO**). Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33