



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0794-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “EL MANA RELAXIN”

LABORATORIO EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A., Apelante

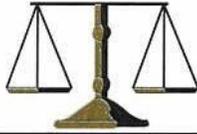
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-4662)

[Subcategoría: Marcas y otros signos Distintivos]

VOTO N° 906-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Guido Edgar Guevara Aguirre**, mayor, casado una vez, empresario, colombiano, vecino de pasaporte CC-ocho cero dos siete ocho seis ocho cuatro, en su concepto de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABORATORIO EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A.**, cédula jurídica número tres- ciento uno- doscientos sesenta y tres mil novecientos treinta y cuatro, domiciliada en Alajuela del cementerio cien metros Este y diez metros al Sur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y nueve segundos del siete de Setiembre del dos mil diez.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Mayo del dos mil diez, el señor **Guido Edgar Guevara Aguirre**, en su condición y calidades dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**EL MANA RELAXIN**”, para proteger y distinguir, en la clase 5 de la nomenclatura internacional: “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y nueve segundos del siete de Setiembre del dos mil diez, 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 (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 13 de Setiembre del 2010, el señor **Guevara Aguirre**, en representación de la empresa **LABORATORIO EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A.**, apeló la resolución referida.

CUARTO. 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 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

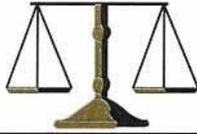
- La marca de fábrica “EL MANA” (DISEÑO), propiedad de EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A., bajo el N° de Registro 168132, desde el 6 de Junio del 2007, hasta el 6 de Junio del 2017, para proteger y distinguir en clase 5 del nomenclátor internacional productos farmacéuticos, productos naturales, veterinarios e higiénicos, productos para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes. (Ver folios 13 y 14).
- El nombre comercial “EL MANA” (DISEÑO), propiedad de EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A., bajo el N° de Registro 185068, inscrita desde el 29 de Enero del 2009, para proteger y distinguir en clase 49 del nomenclátor internacional un establecimiento dedicado a la venta y comercialización de productos farmacéuticos, productos naturales, veterinarios e higiénicos, productos para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes. Ubicado en Alajuela, del Parque Juan Santamaría 20 metros al oeste. (Ver folios 15 y 16).
- La marca de fábrica “MANNA”, propiedad de MANNA PRO PRODUCTOS, LLC, bajo el N° de Registro 8751, desde el 26 de Enero de 1946, hasta el 26 de Enero del 2016, para proteger y distinguir en clase 31 del nomenclátor internacional un alimento mezclado para el ganado. (Ver folios 17 y 18).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado importante para la resolución de este asunto que no se observa en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial información que compruebe el cambio de razón social de el MANA PRODUCTOS NATURALES S.A. por LABORATORIOS EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “EL MANA RELAXIN”, en la clase 5 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que:

“... En virtud de lo antes expuesto, es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca “EL MANA RELAXIN”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial EL MANA (diseño), y las marcas “MANNA” y el “EL MANA” todos inscritos a nombre de diferentes titulares, por cuanto ambas protegen productos y servicios que se encuentran relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que 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 con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literales a) y d) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”



Por su parte, alega el recurrente en su escrito de apelación que considera que “...la marca *EL MANA RELAXIN*, no va a producir error al consumidor porque las dos primeras nombre comercial el *MANA* registro número 168132, y *EL Mana* registro número 185068, es de la misma casa comercial y pertenecen a la misma sociedad en la que soy su representante y no tengo objeción [sic] con la marca, y la marca *Manna* registro número 8751 de *MANNA PRO PRODUCTOS LLC*, protege clase 31 mezcla de ganado y no productos farmacéuticos, y dicha marca *EL MANA* no ha tenido problema consumidor de identificarla y no confundirla con la marca *MANNA* que protege mezcla de ganado en clase 31, por todo esto consideramos que la marca *EL MANA RELAXIN* no presenta ninguna confusión para el consumidor no violenta los derechos marcarios por su inscripción.”

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la irregistrabilidad de la marca solicitada. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**EL MANA RELAXIN**” fundamentado en una duplicidad de identidad, así como por tratarse de productos relacionados con el giro o la actividad mercantil de los signos inscritos como “**EL MANA**” (DISEÑO), como marca de fábrica y nombre comercial, y no con respecto a la marca de fábrica “**MANNA**”, por las razones que se dirán, pertenecientes a distintos titulares, siendo el elemento preponderante el término **MANA**, 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) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que establece:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero*



desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

(...)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y las marcas inscritas y el nombre comercial también inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma los signos inscritos consideramos que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de las marcas o del nombre comercial, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

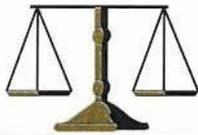
Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada están relacionados con el giro y las actividades comerciales que desarrollan los signos inscritos. Adviértase, que la marca solicitada pretende proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticas para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes y tanto la marca como el nombre comercial inscritos “EL MANA” (DISEÑO), protegen dentro de estos los mismos productos y que se encuentran relacionados con el giro normal del negocio. 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 prácticamente idénticos 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 MANA, 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.

De lo expuesto hasta aquí, se concluye que el titular de una marca o un nombre comercial puede, respectivamente y viceversa, pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza o solicita su propio signo (marca o nombre comercial), sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie o relacionados éstos con el giro o la actividad comercial sobre la cual se obtuvo la inscripción de un nombre comercial o se goce de un uso con anterioridad, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios y la empresa u establecimiento comercial tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**EL MANA RELAXIN**” presentada por cuenta de la empresa **LABORATORIO EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, por encontrarse registrados el nombre comercial EL MANA (diseño), y las marcas “MANNA” y el “EL MANA” situación que comparte parcialmente este órgano en alzada por cuanto si bien es cierto existe identidad en el nombre entre estos signos enfrentados, con respecto a la marca inscrita el MANNA lleva razón lo alegado por la parte recurrente ya que ambas marcas están desde hace años en el mercado y tampoco observa este Tribunal que habría problema en razón de la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita o a un nombre comercial inscrito, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial de la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, respectivamente y viceversa, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita o con el giro o la actividad comercial del nombre comercial inscrito, ya que la marca “**EL MANA RELAXIN**” protege la clase 5 la cual protege productos farmacéuticos y



el MANNA es en la clase 31 y protege mezcla de ganado, no así con respecto a los signos inscritos “EL MANA” (DISEÑO) como marca de fábrica y nombre comercial, ya que como se explicó anteriormente protegería productos idénticos y distinguiría productos íntimamente relacionados con un giro o actividad comercial que desarrolla el nombre comercial inscrito, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 8 incisos a) y d) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

Con tal propósito, se debe partir de que el signo solicitado es un **signo denominativo**, ya que está conformado por elementos denominativos o letras, siendo la parte denominativa “**EL MANA RELAXIN**”, mientras que los signos inscritos son signos mixtos, es decir compuesto por una parte denominativa y una figurativa, ocurriendo que son únicamente 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, el tema de su enunciado y 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 él proponente coloca de manera adrede en el diseño del signo distintivo, en un lugar de eminencia.

Bajo esa tesis, el contraste de la marca solicitada respecto de los signos registrados, debe hacerse bajo el supuesto de que lo que interesa son más las similitudes y no las diferencias de uno y otro.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con la marca solicitada y el giro comercial

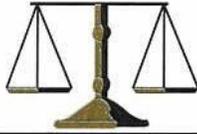


del establecimiento que protege y distingue la marca de fábrica y el nombre comercial inscrito, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse tomando como base los incisos a) y d) del citado artículo 8º de Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No 7978, con respecto a los signos inscritos “EL MANA” (DISEÑO) propiedad de EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A., y no por la marca de fábrica “MANNA”, propiedad de MANNA PRO PRODUCTOS, LLC, por las razones expuestas.

Finalmente con respecto a los alegatos presentados por el representante del **LABORATORIO EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A.**, comparte este órgano colegiado lo resuelto por el a quo en virtud de que no consta información que compruebe el cambio de razón social de el MANA PRODUCTOS NATURALES S.A. por LABORATORIOS EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A., y agrega este Tribunal que la parte apelante debió proceder previamente al cambio de nombre del titular tal y como lo estipula el artículo 32 de la Ley de Marcas, de forma tal que se publicite correctamente la titularidad de los signos registrados “EL MANA” (DISEÑO) y que son propiedad de la empresa EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A., actualmente denominada **LABORATORIO EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A.** (Ver Folios 29 al 39).

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 señor **Guido Edgar Guevara Aguirre** como Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABORATORIO EL MANA PRODUCTOS NATURALES S.A.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y nueve segundos del siete de Setiembre del dos mil diez, la cual, en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.**

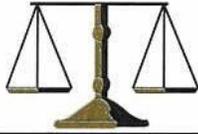
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel 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