

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0500-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “MASTER PLUS”

CONSORCIO COMEX S.A DE C.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-2414)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0069-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado con cédula de identidad número 1-392-470 vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CONSORCIO COMEX S.A DE C.V**, entidad organizada y existente bajo las leyes de México domiciliada en Boulevard Manuel Àvila Camacho N° 138, Penthouse 1 y 2 Colonia Reforma Social, Delegación Miguel Hidalgo, 11650 México, DF, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos cuarenta y seis segundos del diez de agosto de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2016, por el licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **MASTER PLUS** en clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Pinturas, barnices, lacas,*

preservativos contra la herrumbre y contra el deterioro de la madera; colorantes, mordientes; resinas naturales en bruto .”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con catorce minutos cuarenta y seis segundos del diez de agosto de dos mil dieciséis, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción (...)”**.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el licenciado Jorge Tristán Trelles , en su condición de apoderado especial de la sociedad **CONSORCIO COMEX S.A DE C.V**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto de 2016, interpuso recurso de apelación, 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. Por lo que se resuelve previo análisis del caso.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- PROMASTER bajo el número de registro 131176, vigente desde el 17 de enero de 2002, vigente hasta el 17 de enero de 2022 para proteger y distinguir en clase 2 *”colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes,*

resinas naturales, metales en hojas y polvo para pintores y decoradores.“ (f.21 Legajo de apelación)

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 de la solicitud del signo **“MASTER PLUS”** con fundamento en los literales a) y 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, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito **“PROMASTER”**, bajo el número de registro 131176, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas 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.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Que según la doctrina las marcas deben ser analizadas en su conjunto indivisible y no por cada elemento que las conforma. 2) Que al realizar una comparación entre los signos Master Plus y Promaster se determina que el inscrito está antecedido por un prefijo, sea la partícula Pro mientras que la inscrita está acompañada de un sustantivo la denominación Plus, por lo que los signos no son similares. 3) Agrega que existen otros signos inscritos con el término máster, por lo que el impacto para el consumidor es el mismo, 4) Indica que el signo solicitado si posee capacidad distintiva. 5) Solicita se revoque la resolución recurrida.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de

inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).**

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p style="text-align: center;">MASTER PLUS</p> <p style="text-align: center;">En clase 2</p> <p><i>“Pinturas, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y contra el deterioro de la madera; colorantes, mordientes; resinas naturales en bruto.”</i></p>	<p style="text-align: center;">PROMASTER</p> <p style="text-align: center;">En clase 2:</p> <p><i>“colores, barnices, lacas, conservantes contra el herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y polvo para pintores y decoradores.”</i></p>

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por el apoderado de la empresa sociedad **CONSORCIO COMEX S.A DE C.V.**

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado en su palabra **MASTER** se encuentra contenido con el registrado, siendo éste el factor tópico y Plus o Pro no le agregan la característica esencial para su identificación plena en el consumidor.

Por otra parte, hay una identidad en los productos por eso se aplica el artículo 8 incisos a) y b). En ese sentido este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso b): *si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.*”

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan, porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relaciona. En estos casos se aplica el **principio de**

especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente diferentes, que no sean susceptibles de ser relacionados que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 2: *“Pinturas, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y contra el deterioro de la madera; colorantes, mordientes; resinas naturales en bruto”* y la marca inscrita en clase 2 internacional: *“colores, barnices, lacas, conservantes contra el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y polvo para pintores y decoradores.”*

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles.

En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En cuanto a los agravios, se debe señalar, que no lleva razón el apelante al indicar que los signos confrontados no son similares ya que al realizar una comparación entre los signos Master Plus y Promaster se determina que el inscrito está antecedido por un prefijo, sea la partícula Pro-mientras que la inscrita está acompañada de un sustantivo la denominación Plus, al respecto tal y como quedó indicado en el cotejo realizado se logró determinar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica. En cuanto al alegato de que existen otros signos inscritos con el término máster, por lo que el impacto para el consumidor es el mismo, se debe señalar que el hecho de que existan otros derechos inscritos no tiene vinculación ni obliga la inscripción de una tercera marca que venga a coexistir en el mercado, pues cada análisis es particular en su incidencia dentro del mercado, siendo

que en este caso existe posibilidad de confusión, pues la marca solicitada está contenida en la inscrita, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CONSORCIO COMEX S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos cuarenta y seis segundos del diez de agosto de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CONSORCIO COMEX S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos cuarenta y seis segundos del diez de agosto de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma,

denegando 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora