



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2011-0376-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MSA”

MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2012-92)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 104-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del siete de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **MINE SAFETY APLLIANCES COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Pennsylvania, USA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y cuarenta y un segundos del veintidós de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 9 de Enero del 2012, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, de calidades dichas y en su condición de Gestor Oficioso de la supra citada empresa, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**MSA**” en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Baterías y partes de las mismas; aparatos para cargar baterías; aparatos e instrumentos de comunicación y controles de los mismos; aparatos e*



instrumentos para detectar, medir, analizar, monitorear y registrar gases y vapores y partes de los mismos; aparatos para la calibración de gases; detectores y alarmas de peligro, flamas y fuego; cámaras de imágenes térmicas; aparatos protectores respiratorios; tales como respiradores de escape, respiradores purificadores del aire, suministros de aire, respiradores aéreos y aparatos autónomos para respirar y partes de los mismos; aparatos protectores de ojos y cara; aparatos protectores de los oídos; artículos de vestir protectores para mineros, trabajadores industriales, bomberos y personas involucradas en situaciones de peligro, tales como cascos, gorras contra golpes, sombrerería para el invierno, capuchas, guantes y mamelucos; cascos protectores; cascos contra de bomberos (sic); cascos aeronáuticos; cascos balísticos; equipo de protección contra caídas y seguridad personal distintos a los que son para deportes, tales como, arneses corporales completos, fajas de soporte para trabajadores, cordones, cordones de contención, cordones que absorben golpes, cordones autorretráctiles, amortiguadores de golpes de cordones y conectores de anclaje; equipo de seguridad para subir escaleras, tales como, detentores de caídas de escaleras, fajas para escaleras y látigos para escaleras, zapatos para escaleras, pinzas de palo para escaleras, pinzas para escaleras para paredes, agarraderas de cuerdas, cuerda de presión y sujetadores de herramientas; escaleras portátiles; equipo de entrada y/o recuperación de espacios confinados tales como, montacargas manuales de materiales y personal, cordones autorretráctiles con capacidad retráctil, trípodes y pescantes portátiles, cuerdas de emergencia horizontales; y cuerdas de emergencia verticales y aparatos para descender que baja las personas a un nivel controlado de velocidad.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y cuarenta y un segundos del veintidós de marzo de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado



mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)."

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Marzo del 2012, el Licenciado **Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY**, presentó recurso de apelación, y 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal lo siguiente:

1.- Que a nombre de **MANAGED SECURITY AGENCY S.A.** existe inscrita la marca de servicios "**MSA**", desde el 19 de Noviembre de 2010, y vigente hasta el 19 de Noviembre de 2020, bajo el número de registro 205373, en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: "*Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software*". (Ver folios 35 y 36).



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. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**MSA**” para la clase 9 de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **MINE SAFETY APLLIANCES COMPANY**, dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**MSA**” (**DISEÑO**), por cuanto ambos protegen productos y servicios que se relacionan entre si, existiendo similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos , afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios , resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a) de las Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante alega en su escrito de expresión de agravios se refiere al Principio de Especialidad Marcaria, realizando un análisis de los signos en aras de permitir la coexistencia de signos similares que no tengan posibilidad de ser confundidos. Cita autores como Carlos Fernández Novoa, Diego Chijane Dapkevicius , y al Tribunal de Justicia Andina (PROCESO 022-IP-2007) que considera que pueden existir en el mercado con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos.

Agrega que en el caso concreto de la marca MSA, si bien se trata de una marca idéntica a la marca actualmente inscrita, su registro es procedente con base en el Principio de Especialidad, ya que ambas marcas se encuentran en clases distintas, encontrándose la marca inscrita para brindar servicios científicos y tecnológicos, mientras que la marca de su representada pretende inscribir se utiliza para productos de seguridad personal en la industria, no existiendo una



relación directa entre los servicios científicos y tecnológicos, y los productos de seguridad en la industria.

Por último indica que existe una protección adicional para marcas que sean consideradas como notorias y claramente MSA es una de ellas al ser notoriamente conocida en su país de origen, Estados Unidos y muchos otros países alrededor del mundo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la empresa apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita “MSA”, con el signo inscrito “MSA”, conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, siendo que se encuentra debidamente demostrado que existe la inscripción previa de la marca “MSA” con una denominación idéntica bajo el número de registro 205373 , por lo que desde un punto de vista gráfico y fonético no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, si bien es cierto se encuentran en clases diferentes, la marca inscrita es para servicios y los productos de la clase solicitada podrían estar contenidos dentro de los servicios prestados.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...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”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida, no lleva razón el apelante en sus agravios formulados, no siendo de aplicación el Principio de Especialidad Marcaria como lo hace ver el recurrente, además con respecto a la notoriedad alegada considera este Órgano de Alzada que no presenta suficientes elementos probatorios que demuestren la notoriedad de la marca, siendo necesario demostrar la respectiva notoriedad del signo propuesto, no bastando el sólo hecho de ser alegada, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **MINE SAFETY APLLIANCES COMPANY.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **MINE SAFETY APLLIANCES COMPANY.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y cuarenta y un segundos del veintidós de marzo de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica solicitada **“MSA”** en clase 9. 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 terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33