



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0543-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “MAVIC”

MAVIC S.A.S., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-508)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 235-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, , en representación de **MAVIC S.A.S.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Francia, con domicilio y establecimiento comercial en Les Croiselets, 74370 METZ-TESSY, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinte minutos, treinta y un segundos del dieciocho de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de enero de dos mil once, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición y calidades dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAVIC**”, en **Clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: ”cascos, cascos protectores para deporte, cascos para bicicleta, anteojos deportivos, anteojos de sol, indicadores de velocidad y contadores”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, veinte minutos, treinta y un segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, 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 treinta de mayo de dos mil once, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de **MAVIC S.A.S.**, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las diez horas, diecinueve minutos, quince segundos del dos de junio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, expresó agravios.

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 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 único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**MAVIC**” bajo el registro número 75333, en **Clase 49** Internacional, perteneciente a **Marvin Villalobos Cortés**, vigente desde el 25 de abril de 1991, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado



a la venta y distribución de repuestos para bicicletas, ensamblado y venta de bicicletas. (Ver folios 6 y 7).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca “MAVIC”, conforme lo establece el numeral 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “MAVIC”, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a proteger.

El recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios alega que la marca MAVIC es originaria de la empresa MAVIC S.A.S., inscrita en Francia en el año 1966. Que MAVIC proviene de las siglas en Francés del nombre de la empresa y los apellidos de los fundadores. Que la marca se ha acompañado de diferentes logos, y está presente en 85 carreras de ciclo alrededor del mundo. Que se encuentra registrada en otros países del mundo como Colombia, Estados Unidos, Marca Comunitaria, México, Protocolo de Madrid. Se remite al expediente 2010-2806 para el material de soporte para este caso. Que los productos bajo la marca solicitada protege productos conocidos y utilizados en el país y otras latitudes. Que el origen de la marca es Francés y no costarricense. Que se aportan impresiones de sitios en internet que informan sobre el reconocimiento del signo. Se adjunta también publicidad. Que el signo inscrito se utiliza en la provincia de Limón, mientras que el solicitado se pretende comercializar en el área metropolitana, por lo que poner una reserva al territorio indicado será una solución de coexistencia viable para quienes recurren.

De lo recién expuesto se colige que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son



idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo “MAVIC”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad absoluta en el campo gráfico y fonético. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario. Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado en cabeza de dos o más personas distintas, signos similares o idénticos. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Nótese que la Ley de Marcas lo que objetivamente impide es que dos signos, con independencia de su especialidad (marcas, nombre comercial, señal de propaganda, denominación de origen, etc), causen confusión al momento de ser insertados al mercado, sea que el consumidor crea que está adquiriendo un producto o servicio específico, siendo, que se trata de otro de distinta calidad; o bien, que considere que determinado producto tiene un origen empresarial determinado, sucediendo, que en la realidad, el producto o servicio adquirido tiene un origen distinto al esperado al momento de su decisión de consumo.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el considerando único de la presente resolución el nombre comercial “MAVIC” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma denominación “MAVIC” fue solicitada por una empresa distinta de la titular del nombre comercial inscrito, para identificar productos en **Clase 9**, se tiene entonces que si la expresión “MAVIC”:



Está INSCRITA para identificar:	Y fue SOLICITADA para identificar:
El Registro No.75333: un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de repuestos para bicicletas, ensamblado y venta de bicicletas. Ubicado en Distrito Quinto, Cantón 2, Pococí, Limón, frente a la Escuela Campo Kennedy.	Cascos, cascos protectores para deporte, cascos para bicicleta, anteojos deportivos, anteojos de sol. Indicadores de velocidad y contadores.

... por la naturaleza de los productos a identificar con la marca pretendida y los productos que se ofrecen en el establecimiento comercial (los cuales considera este Tribunal se encuentran relacionados, ya que van dirigidos al deporte), por lo cual se corre el riesgo de no sólo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial siendo que serían distinguidos y protegidos por la misma denominación “**MAVIC**”, por tal motivo es criterio de este Tribunal que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de la marca que se intenta registrar**, porque como se indicó es susceptible de causar confusión entre los consumidores por su identidad con el nombre comercial inscrito, de ahí, que resulta aplicable el artículo 8 inciso **d)** de la Ley de Marcas. Por lo que considera este Tribunal que los alegatos de la recurrente no son de recibo, dado el riesgo de asociación, existente entre los signos enfrentados.

CUARTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial que le fue opuesto por él **a quo**, así como la generación de riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los mismos para el público consumidor, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **MAVIC S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinte minutos, treinta y un segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma.



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, 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de **MAVIC S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinte minutos, treinta y un segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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.-

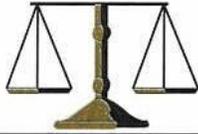
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33