



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0833-TRA-PI-627-13**

**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° 2806-10)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

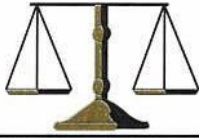
## ***VOTO No 240-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del once de marzo de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecina de Ciudad Colón, San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la sociedad **MAVIC S.A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, catorce minutos, cuarenta y ocho segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Abril de 2010, la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAVIC”, para proteger y distinguir: “*Bicicletas, partes y accesorios para las mismas a saber, aros, ruedas, cubos de ruedas, manivelas, sillines, pedales, cambios, frenos*”, en **clase 12** de la Nomenclatura Internacional y “*Ropa , ropa deportiva a saber anoraks (chaqueta larga gruesa con capucha), gorras, guantes, sombreros, suéteres, impermeables, pantalones cortos, calcetines, mallas, leotardos, abrigos, camisetas, leotardos y chaquetas resistentes al viento, zapatos deportivos, zapatos y botas para montar en bicicleta*” en **clase 25** de la Nomenclatura Internacional.



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y ocho minutos, seis segundos del tres de setiembre de dos mil diez, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 12 internacional. Con respecto a la clase 25 se ordena continuar con el procedimiento. (...)*”.

**TERCERO.** Dicha resolución fue apelada por la representación de la empresa solicitante, la cual fue confirmada por este Tribunal Registral mediante **Voto No. 1238-2011**, dictado a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, y en consecuencia se continuó con el procedimiento respecto de su solicitud en Clase 25 internacional.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las quince horas, catorce minutos, cuarenta y ocho segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, rechazó de plano la solicitud relacionada.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto el Licenciado Tristán Trelles apeló la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

**SEXTO.** 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 Ortiz Mora; y,*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único



hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “MAVI”, bajo el registro número **102919**, a nombre de **Pazabre Internacional, S. A.**, vigente desde el 04 de agosto de 1997 hasta el 04 de agosto de 2017, para proteger y distinguir “*confección de todo tipo de ropa, pantalones de mezclilla, blusas, vestidos, enaguas y pantalones de uso casual*”, en Clase 25 Internacional. (Ver folios 225 y 226).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**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 y comercio “MAVIC”, en la clase 25 internacional, al considerarla inadmisibile por derechos de terceros en relación con la marca “MAVI”, por cuanto de su análisis y cotejo se determinó similitud de identidad, lo cual, aunado a que protegen productos similares y relacionados, puede causar confusión en los consumidores, violentando el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

En sus alegatos, la representación de la solicitante manifiesta que su marca “MAVIC” es originaria de la empresa Mavic, S.A.S., inscrita en Francia en el año 1966, que se ha utilizado desde 1889 y cuenta con diferentes registros marcarios inscritos y vigentes en varios países del mundo. Afirma que sus productos son conocidos desde hace varios años y son utilizados en forma pública y efectiva por los consumidores. Menciona sitios de Internet y páginas con publicidad sobre los productos comercializados, e incluso el sitio Wikipedia donde se informa sobre el reconocimiento del que goza dicha marca en el mercado. Agrega que la marca solicitada lo es para prendas de uso deportivo y por ello no guarda ningún tipo de similitud con el giro que protege la inscrita. Por ello es posible su coexistencia sin que se produzca riesgo de asociación empresarial ya que dichas prendas no se venden en todas las tiendas, sino en las dedicadas a



artículos deportivos y en este sentido, autoriza que se limite el alcance de su solicitud indicando que son prendas para prácticas deportivas. Finalmente manifiesta que ya este Tribunal se refirió a su solicitud, cuando se rechazó para la Clase 12 y se autorizó continuar el trámite en Clase 25.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** De acuerdo con el Principio de Especialidad Marcaria, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que con ella no se protege cualquier producto o servicio, sino que su objeto de protección está limitado para los que fue solicitada.

Por otra parte, nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar el registro de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. Es por ello que el artículo 8 de la Ley de Marcas, dispone que no debe inscribirse como marca ningún signo cuando se pueda ver afectado algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a uno registrado o en trámite de registro, cuando sus productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

De tal manera, el registro marcario busca que no puedan coexistir en el mercado, a nombre de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios o establecimientos comerciales con actividad idéntica, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. Es decir, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a diferentes titulares.

En el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente **idénticos**, por cuanto el propuesto “MAVIC”, contiene en su totalidad al inscrito “MAVI”, sin que exista ninguna



diferencia entre ellos, por ello al realizar el cotejo se analiza su objeto de protección, partiendo de los alcances del relacionado Principio de Especialidad, verificando que si existe un eventual riesgo de confusión para el consumidor, por cuanto evidentemente los productos a que ambos se refieren son muy similares.

De tal forma, los alegatos esgrimidos por el recurrente no pueden ser atendidos por este Tribunal, ya que no puede incluirse en el estudio de registrabilidad de un signo, la antigüedad de su registro o de su uso en Francia. En este mismo sentido, recuérdese que el sistema marcario es territorial y por ello la inscripción en nuestro país no depende de que el signo haya sido aceptado en otros países. Tampoco puede admitirse la supuesta limitación *para prendas de uso deportivo*, que propone el recurrente, por cuanto aún así se trataría de productos relacionados con los ya protegidos por la marca “MAVI” que es para “todo tipo de ropa”, por ello no es posible su coexistencia registral.

Por último, tal como afirma el apelante en sus agravios, en el Voto No. 1238-2011 de este Tribunal se hizo referencia a su solicitud, indicando que se rechazaba en la Clase 12 y que podía continuarse el trámite en Clase 25. Sin embargo, lo allí resuelto se circunscribió a la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:06 horas del 03 de setiembre de 2010, en la cual se denegó su solicitud en la clase 12 internacional y se ordenó continuar con el trámite respecto de la Clase 25, dado que en ese momento no había sido considerada la marca inscrita a favor de Pazabre Internacional S. A. bajo registro No. 102919 y siendo que, a esta fecha ha sido realizado el cotejo con dicha marca de fábrica, es claro que también debe denegarse su registro en esta clase.

Así las cosas, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca “MAVIC” por encontrar similitud de identidad con la marca inscrita “MAVI”. Además, desde la óptica del objeto a proteger, ambas se refieren a productos de la clase internacional 25 que están relacionados entre sí, lo cual evidencia una violación a lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.



Consecuencia de lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **MAVIC, S.A.S.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, catorce minutos, cuarenta y ocho segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

**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, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo 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 Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **MAVIC, S.A.S.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, catorce minutos, cuarenta y ocho segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca solicitada “**MAVIC**”. 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