



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0354- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAC MALEVI” (DISEÑO)

MAC S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5377-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 321-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del seis de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, apoderado especial de **MAC SA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cuatro minutos, treinta y siete segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de junio de dos mil nueve, por el señor Marvin Campos Sandoval, en su condición personal, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



la cual consiste en un círculo que cuenta con la frase MAC

Voto 321 2011



MALEVI seguido de tres estrellas y el número cuarenta; en la parte inferior del diseño debajo de la palabra MALEVI dice COSTA RICA, término del cual no se hace reserva en clases 35 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de venta importación-exportación” y 39 “Transporte embalaje y almacenaje de mercaderías”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, en fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MAC S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca relacionada, por ser dicha compañía titular de varios registros en nuestro país de la marca “**MAC**”, en diversas clases de la Clasificación Internacional.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas treinta y cuatro minutos treinta y siete segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez resolvió “*(...) Se declara parcialmente con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa MAC S.A (MAC), contra la solicitud de inscripción del distintivo “MAC MALEVI 40 (DISEÑO)”, presentada por MARVIN CAMPOS SANDOVAL a título personal, la cual se deniega en clase 35 y se acoge únicamente en clase 39...*”

CUARTO. Que el apoderado de la compañía **MAC S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y cuatro minutos treinta y siete segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez.

QUINTO. 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 Díaz Díaz, y;

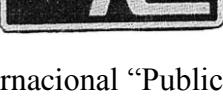
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de la empresa MAC S.A:



1)  bajo el registro número 151998, para proteger en clase 9 “Baterías para automóviles, con la exclusión de baterías para computadoras. (folios 37 al 38 del expediente administrativo venido en alzada).

2)  bajo el registro número 157485, para proteger y distinguir en clase 35 internacional “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, representación comercial de productos tales como baterías, llantas y en general productos para automotores”. (Folios 43 al 44 del expediente).

3)  bajo el registro número 163479, para proteger en clase 35 internacional “Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración



comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, representación comercial de productos tales como baterías, llantas y en general productos para automotores.”(Ver folios 45 a 46 del expediente).

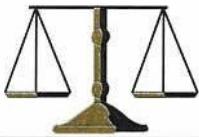


- 4) **MAC** **bajo el registro número 130209**, para proteger en clase 9 internacional “baterías con excepción de baterías para computador.”(Folios 35 al 36 del expediente).
- 5) **MAC** **bajo el registro número 151997**, para proteger en clase 9 internacional “baterías para automóviles, con la exclusión de baterías para computadoras.”(Folios 39 al 40 del expediente)
- 6) **MAC POWER PACK** **bajo el registro número 151996** para proteger en clase 9 internacional “baterías para automóviles, con la exclusión de baterías para computadoras.”(Folios 41 al 42 del expediente).
- 7) **MAC** **bajo el registro número 157486** para proteger en clase 35 internacional “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, representación comercial de productos tales como baterías, llantas y en general productos para automotores.” (Folios 47 al 48 del expediente)
- 8) **MAC POWER PACK, bajo el registro número 163639 para proteger en clase 35 internacional** “Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, representación comercial de productos tales como baterías, llantas y en general productos para automotores.”(Folios 51 a 52 del expediente).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada en clase 35 internacional por el señor **MARVIN CAMPOS SANDOVAL** por haber considerado”(...) *Al ser la solicitud multiclasé corresponde analizar cada clase, para poder establecer si se da o no el riesgo de confusión. En lo que respecta a la clase 35 los servicios que protege cada signo son idénticos de ahí que las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas deben ser sustanciales para poder coexistir registralmente (...) Desde el punto de vista gráfico o visual, la marca solicitada absorbe en su totalidad a la marca registrada MAC, esto puede inducir al consumidor al error y asociar los servicios como procedentes de la misma empresa, la marca solicitada contiene dentro de su parte denominativa a la marca inscrita, y los elementos adicionales no le dan suficiente distintividad para poder coexistir registralmente. Nótese que en el signo solicitado “MAC MALEVI 40 (Diseño)”, prevalece la palabra MAC al ser la primera de su composición es la que el consumidor capta en la primera impresión, lo que aumenta la probabilidad de que se dé el riesgo de confusión en los servicios que brindan las empresas enfrentadas, pues pertenecen a la misma clase 35 de la Nomenclatura Internacional, desde esta perspectiva de permitir el registro de la marca “MAC MALEVI 40 (Diseño), se estaría violentando el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas. Fonéticamente los signos al pronunciarse tienen un efecto similar en la percepción sensorial del consumidor, por lo tanto no se puede hacer una diferencia esencial en cuanto a la procedencia de los servicios protegidos por ambas marcas, no se puede decir o distinguir plenamente el origen empresarial de las marcas... ”*



El licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la compañía **LA PAZ INTERNACIONAL S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que su representada es una empresa Multinacional comprometida con el medio ambiente y el desarrollo social, que su especialidad es la fabricación de baterías para automóviles denominada MAC POWER PACK, que se trata de un acumulador de energía diseñado con las más avanzadas especificaciones técnicas, que la marca MAC se encuentra inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial en varias clases y se destaca que el signo MAC MALEVI 40 (DISEÑO) contiene la marca idéntica MAC, propiedad de MAC S.A. Adicionalmente, es evidente que se genera la confusión o inducción a error del consumidor por cuanto ambas marcas protegen los mismos servicios de la clase 35 internacional, y los servicios de la clase 39 se tornan complementarios en relación a las clases 09 y 35 y que todas las marcas de su representada están compuestas por la marca MAC, que esta situación genera un grado de mayor confusión para el consumidor, siendo que la marca impugnada contiene el signo MAC. Que la titular de la marca MAC es su representada y entre la marca MAC MALEVI 40 (diseño) que se pretende inscribir, se nota que el consumidor sería inducido a un riesgo de confusión, así como al riesgo de asociación y que la marca impugnada contiene el signo idéntico de su representada lo que evidencia una confusión y asociación visual, fonética e ideológica, además que el signo que se pretende inscribir contiene los mismos colores del diseño de su representada: amarillo y negro.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo

Voto 321 2011



solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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 registrada, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juez estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al



consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



, como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño ; y por otro lado, las marcas inscritas “MAC” (**denominativa**), y **MAC**” (**DISEÑO**) **Mixtas**, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 35 al 52), son similares y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional

Voto 321 2011



(clase 35), los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejadas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los



signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómese en cuenta, que las marcas inscritas protegen, productos en la clase 35 internacional , y el signo que se pretende registrar lo es para proteger también productos de la misma clase, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marcas solicitada e inscritas conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen,

MARCA SOLICITADA EN CLASE 35 Y 39



como signo propuesto, que es una marca Mixta pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, las marcas inscritas:

MARCAS INSCRITAS EN CLASE 35 Y 9

MAC



MAC POWER PACK



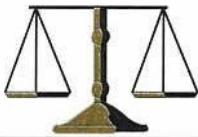
Para proteger y distinguir “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, representación comercial de productos tales como baterías, llantas y en general productos para automotores y Baterías para automóviles, con la exclusión de baterías para computadoras.” que también son **Mixtas**, según puede desprenderse de la certificaciones que constan en el expediente (ver folios 35 al 52), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina



que el signo propuesto

y MAC (DISEÑO) y MAC POWER PACK

como marcas inscritas tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos, indicando que la diferencia recae en las letras MALEVI con respecto al signo registrado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional y siendo que se trata de productos tales como Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, representación comercial de productos tales como baterías, llantas y en general productos para automotores y



Baterías para automóviles, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. Nótese que la marca solicitada absorbe en su totalidad a la marca registrada MAC, y esto puede inducir al consumidor a error y asociar los servicios como procedentes de la misma empresa, la marca solicitada contiene dentro de su parte



denominativa a la marca inscrita, siendo que el signo solicitado prevalece la palabra MAC y al ser la primera de su composición es la que el consumidor capta en la primera impresión lo cual aumenta el riesgo de confusión y asociación empresarial. Considera este Tribunal al igual que el a quo, que el signo solicitado para la clase 39 internacional no existe el riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que debe acogerse su inscripción y rechazarse para la clase 35 internacional.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar si lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, treinta y cuatro minutos, treinta y siete segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez la que en este acto se confirma, continúese con el trámite de inscripción de la marca solicitada para la clase 39 internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **MAC SA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cuatro minutos, treinta y siete segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma, continúese con el trámite de inscripción de la marca solicitada para la clase 39 internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

Voto 321 2011



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.