



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0619-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “MASSI”

J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2517-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 572-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del seis de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de España, domiciliada en Corró 199, 08401-GRANOLLERS (Provincia de Barcelona), España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y un minutos y veintinueve segundos del quince de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 2009, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MASSI**”, en **clase 12** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“bicicletas; amortiguadores, bombas, bocinas, cadenas, cajas de cambio, cámaras de aire, cubiertas, cubos, engranajes, frenos, llantas, manivelas, manillares, guardabarros, pedales, neumáticos, cuadros, radios,*



ruedas, asientos, sillines y fundas de sillines, soportes, tensores de radios, timbres, tubulares, redes; equipos para la reparación de cámara de aire, portaequipajes y porta-bicicletas para vehículos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:12:00 horas del 30 de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**MASSIF**”, en clase 12 internacional, bajo el registro número **172788**, para proteger y distinguir: “*vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*”, propiedad de la empresa **IVECO S.p.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y un minutos y veintinueve segundos del quince de junio de dos mil diez, 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 para la clase solicitada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de junio de 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de agosto del dos mil diez, no expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MASSIF**”, bajo el registro número **172788**, en **clase 12** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **IVECO S.p.A.**, vigente desde el 29 de enero de 2008 hasta el 29 de enero de 2018, para proteger y distinguir: “*vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.*” (Ver folios 24 y 25).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**MASSIF**”, en clase 12 del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, para los que fue propuesta la marca de interés, y asimismo del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito



de apelación, van dirigidos a señalar que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto su fundamento principal radica en la similitud de los productos y la posible confusión del consumidor respecto al origen de los mismos y que es evidente que el sector comercial al que se dirigen los productos de la empresa es específico, resultando evidente que la relación entre ambos distintivos es inexistente, ya que los bienes que se pretenden proteger con cada uno de estos signos, son incapaces de confundirse. Asimismo alega que al ser el enunciado de la clase 12 tan amplio, permite que dentro de esta misma categoría se contemplen muchos productos, pero esto no quiere decir que los mismos se asocien o que se preste para futuras confusiones en el mercado, como en el presente caso, además de que la clasificación se da para una ubicación general de los productos y es por ello que se debe analizar en detalle cada solicitud y valorar si es certera la posibilidad de confusión por su naturaleza y no solo porque están en una misma clase.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.



La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los usuarios del bien o servicio respaldado en tales marcas. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el público tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para comprobar las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser intrincado.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: MASSIF	MARCA SOLICITADA: MASSI
QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 12 de la Nomenclatura Internacional: <u>“vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”.</u>	En la clase 12 de la Nomenclatura Internacional: <u>“bicicletas; amortiguadores, bombas, bocinas, cadenas, cajas de cambio, cámaras de aire, cubiertas, cubos, engranajes, frenos, llantas, manivelas, manillares, guardabarros, pedales, neumáticos, cuadros, radios, ruedas, asientos, sillines y fundas de sillines, soportes, tensores de radios, timbres, tubulares, redes; equipos para la reparación de cámara de aire, portaequipajes y porta-bicicletas para vehículos”.</u>



... corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**MASSIF**”, y la solicitada, “**MASSI**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, casi idénticas, pues solo se diferencian en que la inscrita termina con la letra “**F**”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “(...) *la pronunciación de ambas marcas es muy similar, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. (...)*”

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección y distinción de productos semejantes e íntimamente relacionados, encontrándose los solicitados incluidos dentro de los inscritos, mismos canales de distribución y comercialización, a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado “*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”; y además en este caso la marca solicitada se encuentra incluida en la inscrita, dándose más bien, paso a una confusión mayor para el público consumidor, lo que no debe ser permitido por este Órgano de alzada.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**MASSIF**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**MASSI**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y un minutos y veintinueve segundos del quince de junio de dos mil diez, la cual, en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y un minutos y veintinueve segundos del quince de junio de dos mil diez, la cual 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 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