



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0109-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (MASISA) (19)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-3120)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 579-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de julio del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por ***Marianella Arias Chacón***, abogada, vecina de San José, centro Omni 8° piso, Avenida 1°, calle 3°, con cédula de identidad número 1-679-960, Gestora de Negocios para ***MASISA S.A.***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas cuarenta y cinco minutos treinta y cuatro segundos del dieciocho de diciembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas treinta y dos minutos del diez de abril del 2013, la abogada ***Marianella Arias Chacón***, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***MASISA***, para proteger y distinguir en Clase 19: Materiales de construcción no metálicos, especialmente tableros de madera.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las catorce horas cincuenta minutos del veintidós de abril del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención por



el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (folio 10), le comunica objeciones de forma y fondo a la gestionante para acceder al registro solicitado, las cuales son contestadas en fecha 10 de junio del 2013 (folio 12)

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cuarenta y cinco minutos treinta y cuatro segundos del dieciocho de diciembre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**

CUARTO. Que la abogada *Marianella Arias Chacón*, en la representación indicada presenta recurso de revocatoria y subsidiariamente apela, quedando admitida la misma y por la que conoce este Tribunal.

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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica: **MAFISA**, con número de Registro 184842, inscrita el 23 de enero del 2009 y vigente hasta el 23 de enero del 2019, Clase 19 Internacional para proteger “*materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no*



*metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportadas no metálicas, monumentos no metálicos, mangueras conductoras industriales conductoras de agua no metálicas”, cuyo titular es **MANGUERAS Y FITINERIAS S.A.** (folios 6 y 42); y **MASISA**, con número de Registro 119565, inscrita el 7 de abril del 2000 y vigente hasta el 7 de abril del 2020, Clase 20 Internacional para proteger “*muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas*”, cuyo titular es **MADERAS Y SINTETICOS, S.A., MASISA.** (folios 8 y 44)*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de la inscripción de la marca **MASISA** en clase 19 internacional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca solicitada corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, según la valoración del cotejo de marcas donde se comprobó la existencia de similitud de identidad con otra marca registrada, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la recurrente argumenta: Que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo, existen suficientes diferencias que permiten su pacífica coexistencia registral; que los signos a nivel gráfico y fonético, al igual que la forma de presentarse al público son diferentes, que ideológicamente ambas son marcas de fantasía que no evocan idea alguna al consumidor.



Por último indica que no se le consideró la limitación de productos donde se limitaron a “tableros de madera” pretendiendo el Registro hacer una asociación irracional al confundirlos con materiales de construcción no metálicos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en las amplias explicaciones que otorgó al gestionante de **MASISA, S.A.** La negativa de plano acierta en primera instancia cuando al hacer las prevenciones iniciales de forma a folio 10 del expediente se certifica la existencia debidamente registrada de signos similares en el comercio diario.

El cotejo marcario incluido en el artículo 24 de la Ley de Marcas es la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las *similitudes* generales entre dos marcas, no así de los elementos distintivos que aparecen en ellas. El Cotejo como herramienta resulta necesaria para poder valorar las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo solicitado y los signos registrados. Estas semejanzas o similitudes fundamentan el riesgo de confusión frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Según el numeral 24 de la Ley de Marcas como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...) Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas.

Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...) así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética



similar, sea esa pronunciación correcta o no; (...)” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, Voto 135-2005.

Jurisprudencialmente en nuestro país el tema se puntualiza así: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, Voto 136-2005.*

En el caso estudiado, a folio 25 del expediente se observa que se realizó el cotejo correspondiente, entre la marca comercial solicitada **MASISA** con la marca comercial inscrita **MAFISA**. Las marcas **MASISA-MAFISA / solicitada-inscrita** - gráficamente son similares, véase que la diferencia radica en la tercer letra “F” que sustituye la “S”; la pronunciación así como la vocalización no generan significante distintividad gráfica como fonética ya que se pierden en el conjunto, haciendo que las similitudes choquen entre sí y por ende causen la confusión.

La gestionante basa sus agravios en que su signo goza de distintividad, pero como se observa supra, el cotejo general (*cotejo visual o gráfico, cotejo auditivo o fonético, y cotejo ideológico o conceptual*) llevan a un mismo camino, la visión en conjunto del a-quo donde se concluye que el tema de la construcción es amplísimo, y aun y cuando la gestionante limitó la lista de productos únicamente a “tableros de madera” estos son un comprimido que se elabora con fibras de madera, para usar en la industria del mueble, y por ende en la construcción, por ello los argumentos y agravios de la gestionante no son aceptados.



En lo que respecta a la protección del producto, la clase número 19 internacional de Niza protege la construcción, y siendo tan amplio este término hace que el consumidor medio así como el comerciante que desea distinguir sus productos o servicios, puedan confundirse y realizar un perjuicio a cualquiera de estos, ya sea con la intención de desviar la clientela y/o aprovechar el esfuerzo ajeno aparejado a la reputación y renombre de la marca, protegiendo el derecho y libertad que tiene el consumidor de escoger, así como la naturaleza (que es la misma en el caso de marras) de los giros comerciales.

Este Tribunal no admite lo manifestado por el apelante ya que, los productos de la empresa de la marca solicitante y la inscrita tratan sobre “materiales de construcción” y el hecho de que el gestionante quiera indicar que los productos se limitan a “tableros de madera” no significa que el comerciante medio no los va a confundir en el mundo de la construcción. Por ello no existe individualización entre ninguna de las marcas, ni elementos que las diferencien o identifiquen plenamente, *MASISA* no posee la suficiente carga distintiva en comparación con la ya registrada *MAFISA*, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión.

Este Tribunal determina la probabilidad de causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificar e individualizar la marca de marras. Los signos son gramática y fonéticamente muy similares (signo inscrito *MAFISA* idéntico al signo *MASISA*) buscan a la vez proteger los mismos productos en la clase 19 internacional y productos relacionados en las clases 19 y 20, ya que es claro que en todos los signos se contaría con los mismos canales de distribución, puestos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor; siendo inminente el riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase, ya que en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos.



QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es confirmar la resolución de las trece horas cuarenta y cinco minutos treinta y cuatro segundos del dieciocho de diciembre del dos mil trece, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la abogada *Marianella Arias Chacón*, representante de *MASISA, S.A.*

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal ***confirma la resolución*** dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las las trece horas cuarenta y cinco minutos treinta y cuatro segundos del dieciocho de diciembre del dos mil trece y declara sin lugar el recurso de apelación, denegando la solicitud de la inscripción de la marca de fábrica y comercio *MASISA*, planteada por la abogada *Marianella Arias Chacón*, en la representación de la empresa gestionante. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora