



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0223-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “3M DISEÑO”**

**MANUFACTURERA 3M S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1629-06)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 696-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas cincuenta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.***

Recurso apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-487-922, en su condición de apoderadaa especial de la empresa **MANUFACTURERA 3M S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, Av. José B. Lizardi, Zona Industrial 94640, Córdoba, Veracruz, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos y treinta y nueve segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 22 de febrero de 2006, la Licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**3 M (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar, en clase 8 de la Nomenclatura Internacional.



**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de noviembre de 2006, el Licenciado Daniel de la Garza Chamberlain en representación de **3M COMPANY**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas, quince minutos y treinta y nueve segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 19 de noviembre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **3M COMPANY**, se encuentran inscritos los signos distintivos:

1.- “**3M**”, bajo el acta de registro número 150536, desde el 10 de diciembre de 2004 y hasta el 10 de diciembre de 2014, para proteger herramientas e implementos manuales operados con la mano; cuchillería, armas blancas, navajas, aparatos e instrumentos para carniceros para cortar



animales, herramientas para el jardín manejadas con la mano, esquiladores, en clase 8 nomenclatura internacional. (Ver folio 198) y,

2.-“**3M (DISEÑO)**” bajo el acta de registro número 88497, desde el 16 de setiembre de 1994 y hasta el 16 de setiembre de 2014, para proteger en clase 8 de la nomenclatura internacional, herramientas e instrumentos impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de rasurar. (Ver folio 200).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**3M (DISEÑO)**”, por considerar que no se aportó al expediente prueba suficiente para demostrar la notoriedad y con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro el elemento preponderante -sea 3M- en ambos signos es idéntico, presentando similitud gráfica y fonética y por ende falta de distintividad, además, se pretende proteger productos relacionados e idénticos, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante argumentó que Manufacturera 3M S.A. de C.V. es una empresa con vigencia de más de 45 años, que exporta maquinaria y equipo a diferentes países entre ellos Costa Rica. Señala, que la marca de la opositora es gráficamente diferente con la de su representada, registrada en varios países y que ha logrado en varios de ellos la cancelación de los registros de 3M Company. Además, considera que ambas marcas no se confunden por cuanto cada una tiene sus propias particularidades en cuanto al diseño y a quienes se dirigen en el mercado, y que a pesar de que



la opositora tiene registros en clase 8, no imposibilita a su representada, por el principio de especialidad, la inscripción en la misma clase de la marca solicitada. .

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, analizadas las marcas enfrentadas, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la solicitud de inscripción presentada. El artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*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*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor.

Asimismo, de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas citada.. Al respecto, Fernández Novoa señala que: “*La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios*” (Fernandez-Novoa, Carlos, **Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed.**



**Montecorvo, Madrid, 1984, p.23).** Si los productos están relacionados o son los mismos, como en el caso bajo examen (similares productos-misma clase), las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso.

**QUINTO.** Una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**3M**” (**DISEÑO**), solicitado como una marca mixta, con las inscritas denominativa y mixta “**3M**” y “**3M**” **DISEÑO**, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores. Nótese, que en las marcas los signos 3M resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto, siendo con respecto al carácter gráfico, que se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son idénticas. La coexistencia de tales signos conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición y aspecto ideológico, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone. En cuanto al diseño, que conforma la pretendida marca, el cual consiste en la figura de un grillo o saltamontes, no logra una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad que la ley exige a todo signo que solicite la protección registral.

Además, las marcas protegen productos de la clase 8 de la Nomenclatura Internacional, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor al pretender amparar la marca solicitada productos relacionados o idénticos con los distinguidos por la inscrita entre otros, en lo relativo a la cuchillería, armas blancas y maquinillas de rasurar.

Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, en razón del principio de especialidad, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, sin embargo, en el caso concreto, existe en el aspecto denominativo, identidad gráfica y fonética entre las marcas inscritas y la solicitada y se protegen y pretende proteger productos relacionados e idénticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, lo cual aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el



mismo generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

**SEXTO.** Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala la recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual por lo antes considerado, no es de recibo. Asimismo, el hecho de que la empresa solicitante invoque el amparo registral de la marca en varios países, así como que ha logrado la cancelación de los registros en varios de ellos de marcas de la opositora, no resultan ser elementos imperativo, para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, pues como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, la registración es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro, según lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en cuanto a las cancelaciones obtenidas tal argumentación resulta improcedente por tratarse de situaciones presentadas con otras circunstancias. En cuanto a la notoriedad alegada; este Tribunal considera que en efecto, el apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa



MANUFACTURERA 3M, S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, treinta y nueve segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**OCTAVO. 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, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa MANUFACTURERA 3M, S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, treinta y nueve segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**