



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0483-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “Corporación Matco (diseño)”**

**Corporación Matco, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 7225-2006)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 720-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Guadalupe a las diez horas cincuenta minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor Herman Cambronero León, mayor, casado, administrador, vecino de Barva de Heredia, titular de la cédula de identidad número seis- ciento cincuenta y uno- ciento veintinueve, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CORPORACION MATCO S.A.**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-ciento setenta y tres mil ciento setenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y ocho minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil ocho.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el nueve de agosto de dos mil seis el señor Herman Cambronero León en la representación dicha, solicita la inscripción del nombre comercial “**Corporación Matco (diseño)**” para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de materiales de construcción.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada deniega la solicitud pedida, ya que existe inscrita la marca de fábrica Matco Tools (diseño), cuyo titular es Mechanics Custom Tools Corporation, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Registro número 142490, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Matco Tools (diseño)**”, vigente hasta el once de noviembre de dos mil trece, cuyo titular es la compañía Mechanics Custom Tools Corporation (folios del 53 al 55).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del nombre



comercial solicitado, basándose en la existencia de una marca de fábrica inscrita con anterioridad, cuyo nombre es similar al pedido que puede ocasionar confusión entre el público consumidor.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar, que es preciso hacer una visión de conjunto de todos los elementos que componen el signo, sin descomponerlo con el fin de determinar las diferencias entre ambos, debiéndose aplicar la teoría de la *Carga diferencial suficiente*, ya que existen cantidad de elementos distintivos y muy especialmente el diseño de su presentación ante el público, que hace que la marca cumpla con el requisito de suficiente distintividad, permitiendo la inscripción de ese nombre comercial.

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, tal como lo afirma el apelante; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor 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 entre ambos signos es el método que debe seguirse para saber si pueden ser confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que ese cotejo se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaría concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al negar la registración de un nombre comercial y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe inscrita una marca cuyo nombre es similar al nombre comercial pedido, es más, un segmento de la marca inscrita es parte integrante de éste, concretamente el término **Matco**, con el agravante, que los productos que protege la marca inscrita están relacionados con el giro comercial del nombre que se pretende inscribir, ya que ambos están referidos a materiales de construcción, hecho que indiscutiblemente confundiría al público en el sentido de relacionarlos en cuanto al origen empresarial y es deber del Registro de la Propiedad Industrial, resguardar los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que el nombre comercial solicitado indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente con la marca inscrita que provoca confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial, ya que desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el término *Matco*, existiendo igualmente la similitud fonética, y en lo ideológico evocan lo mismo “*materiales para la*



*construcción”.*

**QUINTO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados que permita su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que se comercializarán en el establecimiento cuyo nombre comercial se pretende inscribir, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Herman Cambronero León en representación de la empresa **CORPORACION MATCO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Herman Cambronero León en representación de la empresa **CORPORACION MATCO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil ocho, la que en este acto 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



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Nombres Comerciales**

**TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22**