



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0205-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio (*MACOMA DISEÑO*) (37)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-10535)


Marcas y Otros Signos

### *VOTO N° 744-2014*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de octubre del dos mil catorce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Enrique Hernández Vives**, mayor de edad, casado una vez, empresario, vecino de Cartago, con cédula de identidad número 3-253-436, como Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo de la sociedad conocida como **MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MACOMA, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas cincuenta y tres minutos trece segundos del veinticuatro de febrero del dos mil catorce.

#### *RESULTANDO*

*PRIMERO.* Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas quince minutos veintidós segundos del cinco de diciembre del dos mil trece, el señor **Manuel Enrique Hernández Vives**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio , en Clase Internacional 37 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y



distinguir “*Movimientos de Tierra.*”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y tres minutos trece segundos del veinticuatro de febrero del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.


**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas un minuto cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero del dos mil catorce, el señor **Manuel Enrique Hernández Vives**, representante de la gestionante presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**CUARTO.** 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 Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se

encuentra inscrita la marca de servicios  número de Registro 172764 con fecha de inscripción 25 de enero del 2008 y vigente al 25 de enero del 2018, donde es titular Instalaciones y Servicios MACOPA, S.A., para proteger en clase 37 Internacional:



Servicios de construcción, reparación, servicios de instalación.

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios



número de Registro 189265 con fecha de inscripción 27 de abril del 2009 y vigente al 27 de abril del 2019, donde es titular Instalaciones y Servicios MACOPA, S.A., para proteger en clase 37 Internacional: Construcción; reparación; servicios de instalación.

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita el nombre comercial



MACOPA número de Registro 172765 con fecha de inscripción 25 de enero del 2008, donde es titular Instalaciones y Servicios MACOPA, S.A., para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de materiales de construcción y afines.

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita el nombre comercial



número de Registro 189294 con fecha de inscripción 27 de abril del 2009, donde es titular Instalaciones y Servicios **MACOPA**, S.A., para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta y comercialización de materiales de construcción y afines. (Ver folios 19 al 22 y 219 al 226).

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

**TERCERO. SOBRE DEFECTOS U OMISIONES:** Observa este Tribunal que en la resolución recurrida específicamente en el considerando quinto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió por error “[...] *rechazar parcialmente la inscripción* [...]”; se desprende del contexto de la resolución que en realidad se trata de una totalidad en el criterio y no “parcialmente” como erróneamente fue redactado; es por esta razón que el criterio del Registro se subsana bajo las políticas de saneamiento de este Tribunal.


**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de



la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en los incisos a) y d) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerar que la marca



, corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, debido al análisis y cotejo realizado con la marca inscrita “**MACOPA**”, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en la clase 37 internacional y el mismo giro de los nombre comerciales registrados.

Por su parte, el representante de la Sociedad recurrente manifiesta en sus agravios que: 1.- La sociedad Maquinaria Construcciones y Materiales **MACOMA** Sociedad Anónima solicita la inscripción de la marca  por derivar de las siglas de su nombre, y esta sociedad se encuentra legalmente inscrita y al día desde 1989. 2.- La empresa tiene 25 años laborando en el mercado costarricense en forma ininterrumpida. 3.- El movimiento de tierra es un conjunto de operaciones que se realizan en terrenos naturales con el fin de modificar su forma para ser aprovechables en la ejecución de obras de diversa índole y se llevan a cabo con la ayuda de equipo mecánico e hidráulico. Su naturaleza es distinta y no puede ser encasillada específicamente a la obra civil, ni tampoco está ligada estrictamente al marco de la construcción y la edificación, ya que hay movimientos de tierra para hacer otro tipo de obras. 4.- Si bien es cierto hay semejanzas, hay una indiscutible lucidez en la figura geométrica que acompaña a la palabra **MACOMA** y que hace un conjunto de letras simétricas que no cuenta con un distintivo parecido ni igual y eso hace gran diferencia indistintamente de sus letras. 5.- **MACOMA** tiene 25 años de estar en el mercado y nunca ha existido conflicto entre ambas marcas, nadie ha llegado a comprar materiales de construcción a la empresa ni a **MACOPA** a solicitar movimientos de tierra. No existe prueba alguna de que se haya confundido a los consumidores, los clientes a los que va dirigido el servicio son muy específicos, de hecho se trabaja en el desarrollo del Citi Mall, mientras que **MACOPA** es para un mercado masivo donde hay una distribución masiva de



productos de construcción.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares al punto de que sean susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, siendo que, en consecuencia la Autoridad Registral por imperio legal debe defender la marca inscrita en detrimento de la solicitada. Las marcas comerciales como signos distintivos parte de la propiedad intelectual, es un derecho constitucional y así lo establece el artículo 47:

*Artículo 47 de la Constitución Política.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.*

También esa propiedad exclusiva de la que indica el texto constitucional transcrito está protegido por Ley especial;

*[... ]“Artículo 8º- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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, 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor. [...]*

*[...] d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”[...]*

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para el titular de una marca ya registrada. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

*“[...] La presente ley tiene por objeto 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... en beneficio recíproco de productores y usuarios [...] de modo que favorezcan el bienestar*



*socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...]”.*

El Cotejo Marcario incluido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas 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

*Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. 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 juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]*




*[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]*

Ahora bien, según el numeral 24 de cita 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.

El riesgo de confusión se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “[...] 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.*

El cotejo correspondiente, entre la marca comercial solicitada  con los nombres comerciales y marcas de servicios  y  inscritas, gráficamente son similares, véase que inicialmente las denominaciones coinciden en cinco de las seis letras que comparten y están dispuestas en el mismo orden, sea la quinta letra “**M**” que sustituye a la “**P**”; en segundo lugar, tanto el signo solicitado como registrados son mixtos incluso inician con la letra “**M**” mayúscula y resaltada, lo que podría hacer determinar que son signos idénticos con un mismo origen empresarial.













Fonéticamente, la pronunciación y vocalización son casi idénticas; y la entonación se pierde en el conjunto, aún y cuando no son difíciles de articular ambos signos se enfrentan entre sí causando la confusión.

MACOMA  
MACOPA

Ideológicamente, aunque ambos signos son de fantasía evocan ideas y conceptos al consumidor que de forma inevitable pueda suponer que los productos a proteger son los mismos así como su giro comercial y canales de distribución. Incluso el hecho de que el signo solicitado lo acompañe la reserva de colores distintos (azul vrs. rojo) y figuras geométricas distintas (rectángulo vrs. rombos), no elimina el riesgo de confusión por asociación. Obsérvese que la Clase 37 Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas según el Convenio de NIZA indica: *CLASE 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.*



El gestionante solicita se inscriba la marca comercial  en clase 37 para proteger “Movimientos de Tierra”; y en el Registro de la Propiedad Industrial desde mayo del 2006 se encuentran inscritas las marcas de servicios  (Registro 172764) que protege en clase 37 Internacional: *Servicios de construcción, reparación, servicios de instalación*, y  (Registro 189265) que protege en clase 37 Internacional: *Construcción; reparación; servicios de instalación*. Así como los nombres comerciales  (Registro 172765) para proteger un establecimiento comercial dedicado a la *venta y comercialización de materiales de construcción y afines*, así como  (Registro 189294) que protege un establecimiento comercial dedicado a la *venta y comercialización de materiales de construcción y afines*.

Ahora bien, la sociedad gestionante *Maquinaria Construcciones y Materiales MACOMA S.A.* indica que la marca de servicios solicitada para inscripción , deriva de las siglas de su nombre social, persona jurídica que se encuentra legalmente inscrita y al día desde el año de 1989; de dicha situación se aporta a folio 116 el acta de constitución microfilmada de la empresa, pero esto no es fundamento para poder inscribir la marca de servicios, mucho menos el hecho de que dicha compañía esté operando activamente por más de 25 años (folios 52 a 115).; inclusive, el objeto social de la empresa solicitante desprende literalmente “[...] También comprende todas las actividades de comercio relacionadas con la construcción, movimientos de tierra, alquiler de equipos y la venta de toda clase de materiales para la construcción [...]” (folio 116). Si se toma el objeto de la sociedad se puede concluir que los servicios de la marca solicitada e inscrita es el mismo. Sin embargo, ello no es óbice para negar la inscripción solicitada, porque el cotejo tal como se indicó supra, se hace entre las marcas, no entre la sociedad y una marca.



De igual forma, aun y cuando ambas casas comerciales **MACOMA solicitante** y **MACOPA registrada** hayan coexistido por más de dos décadas en el mercado, y nunca se haya suscitado problema o conflicto alguno por la actividad específica de cada uno (**MACOMA** mercado específico de movimientos de tierra y **MACOPA** mercado masivo de servicios de construcción, reparación, servicios de instalación, así como establecimientos comercial dedicado a la venta y comercialización de materiales de construcción y afines) esto no significa que el punto medular sea su especificidad o amplitud en el mercado, mucho menos la extensión en el tiempo, aquí lo importante es que no exista confusión y riesgo de asociación entre los signos controvertidos, y según el análisis del cuadro fáctico, ambos signos son muy similares y poseen actividades relacionadas, resultado que la publicidad registral y la ley marcaría precisamente prohíben.

Al analizar los servicios que presta la marca inscrita con los de la marca de servicios solicitada, esta última refiere como punto esencial los “**movimientos de tierra**” mientras que la inscrita como ya se dijo, se dedica a los servicios de construcción, reparación, servicios de instalación, así como establecimientos comercial dedicado a la venta y comercialización de materiales de construcción y afines, dirigida a un público meta diferente (folio 14 y 15); la parte hace todo un estudio de su actividad pero lo cierto del caso es que las actividades que se realizan se relacionan en su totalidad. La actividad que va a realizar la marca comercial solicitada se relaciona con la marca de servicios y los nombres comerciales que están inscritos, si bien es cierto los inscritos son para venta de materiales de construcción y la solicitada es para el movimiento de tierra, esta actividad está incluida e íntimamente relacionada en todo lo que son las labores de construcción, aunque la apelante indique de que el movimiento de tierra puede ser en un terreno para sembrar, limpiar ríos, o hacer construcciones, es un hecho que para construir se requiere hacer movimientos de tierra.



Potencialmente existe la posibilidad de que se construya y fabrique esa confusión en el público consumidor; en su análisis realizado por el Registro Industrial, el cotejo fonético, gráfico e ideológico considera que existe similitud que pueda causar riesgo de confusión que es compartido definitivamente por este Tribunal. Recuérdese que la **Misión** de la administración registral es garantizar la seguridad jurídica tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes a esta jurisdicción; es decir protección jurídica a ambas partes, objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos citado

Por otra parte, la definición que da el gestionante de movimiento de tierra como *“conjunto de operaciones que se realizan en terrenos naturales con el fin de modificar su forma para poder ser aprovechados en la ejecución de las obras publicas, industriales, agrícolas, pluviales o de edificación, esto gracias a la ayuda de equipo mecánico e hidráulico tales como excavadoras, tractores, vagonetas, back hoe, moto niveladoras, compactadoras, articuladas, cargadores frontales, etc.”* (folio 14), se desprende que si la obra civil puede estar implicada al movimiento de tierra, no puede encasillarse con carácter estricto, y que el fin útil es la obra civil, ya que ese movimiento de tierra consiste en otras variables y otros tipos de acciones para actividades de agricultura y pluvial; lo cierto del caso es que todas estas manifestaciones que hace el solicitante no son de recibo, por cuanto la **construcción** absorbe el movimiento de tierras, como conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la ejecución de una obra, misma que con anticipación debieron de replantearse actuaciones de construcción, y es ahí donde se relacionan las actividades que realiza.

Según el apelante, la empresa **MACOPA** no realiza movimientos de tierra, utiliza maquinaria pesada en servicios que son de naturaleza diferente y para un consumidor específico, aquel que va a construir con lo anterior se pretende aplicar el principio de especialidad, y aunque la parte presenta prueba que no viene a abonar elementos positivos



al caso, debido a que se está ante una solicitud de marca cotejada con otra marca inscrita, resulta que cualquier prueba que se presente es inútil, ya que el artículo 25 de la Ley de Marcas le indica al titular inscrito que tiene el derecho de exclusiva, sea de excluir a cualquier otro que venga a querer utilizar o usar su marca, en ese sentido cualquier prueba que se presente no es válida y así se debe hacer ver al solicitante.

*Artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.*

En el caso en concreto, el *principio de especialidad* no es posible que sea aplicado debido a que el movimiento de tierra es un acto que se relaciona con los servicios de construcción. Si se aplica ese principio resultaría un riesgo de confusión y de asociación y se pondría en peligro no solo al legitimado registral sino que también a la gente, personas o como en doctrina es llamado consumidor medio.


Se desprende que **MACOMA** y **MACOPA** únicamente son diferenciadas por una letra (como fue indicado supra), sus actividades están relacionadas, los signos son similares gráfica, fonética e ideológicamente, así como equivalentes y fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor neófito que puede asociar la marca solicitada **MACOMA** con la marca de servicios y nombre comercial inscrito **MACOPA**; así como que podrían afectarse los derechos de la empresa titular de la marca de servicios y nombre comercial inscritos, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial,



generando un riesgo de confusión y asociación empresarial entre el consumidor y es esta la finalidad que pretende eliminar la Ley de Marcas. El permitir tal solicitud quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Enrique Hernández Vives**, representante con facultades de Apoderado Generalísimo de **MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MACOMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cincuenta y tres minutos trece segundos del veinticuatro de febrero del dos mil catorce, lo 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 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 declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Manuel Enrique Hernández Vives**, representante con facultades de Apoderado Generalísimo de **MAQUINARIA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MACOMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cincuenta y tres minutos trece segundos del veinticuatro de febrero del dos mil catorce, la cual se **confirma**, denegando el registro de la marca de comercio  en Clase 37 Internacional,



presentado por la recurrente. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTOR***

Publicación de la solicitud de inscripción de marca

TG: Solicitud de inscripción de marca

TNR: 00.42.36