



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-307-TRA-PI



Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica

MODUCELL S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-2486)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0860-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por el señor Daniel Mauricio Matamoros Rodríguez, mayor, titular de la cédula número 1-891-676, vecino de Moravia, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **MODUCELL S.A**, cédula jurídica 3-101-705353, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos treinta y cinco segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de marzo de 2016, el señor Daniel Mauricio Matamoros Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **MODUCELL S.A**, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica para proteger en clase 19 internacional “*material de construcción para hacer concreto celular*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cinco minutos treinta y cinco segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el señor Daniel Mauricio Matamoros Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **MODUCCELL S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de mayo de 2016, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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.

Redacta la Juez 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 el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **MODULARES CONCREPAL S.A** el signo:



1.- como marca de fábrica bajo el número de registro 184776, desde el 23 de enero de 2009 y hasta el 23 de enero de 2019, para proteger y distinguir, en clase 19 internacional “*material de construcción .*” (Ver folio 19)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica **MODU CELL CONCRETO CELULAR (Diseño)**, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito “**MODU BLOCK**” (Diseño), bajo el número de registro 184776, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte el apelante señala que la definición de concreto celular es un hormigón aireado que adquiere características térmicas y acústicas muy importantes, equiparándose con sistemas constructivos de última generación y bajo costo, señala que los productos son diferentes en su naturaleza y uso sin dejar la forma de utilización que el fabricante recomienda, además el apelante hace aseveraciones subjetivas e irrespetuosas tanto contra el Registro de la Propiedad Industrial, como contra el registrador que deniega la solicitud del signo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos



regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

MARCA	MARCA INSCRITA
SOLICITADA	



 <p>En clase 19 internacional <i>“material de construcción para hacer concreto celular”</i></p>	<p>en clase 19 internacional <i>“material de construcción”</i></p>
--	--

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lo resuelto por el Órgano **a quo** no se encuentra a derecho, ya que al cotejar ambos signos se determina que en la visión de conjunto estos no son similares y aunque se encuentran en la misma clase estos se pueden fácilmente diferenciar.

Si observamos los signos en disputa los diseños son diferentes y el factor tópico no es solamente modu sino el conjunto en sí mismo.

Razón por la cual este Órgano de alzada no comparte el análisis restrictivo que realiza el Registro, en este caso respecto al principio de especialidad, dado que, lo que debe privar es la distintividad de los signos que evite la existencia de un posible riesgo de confusión o de asociación según sea cada caso analizado, y cuando corresponda realizar el cotejo de signos conforme a las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

Por lo que haciendo uso esta Instancia de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés expone:

“[...] Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es



susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. [...].”

Lo anterior, en apego al principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que permite continuar con el conocimiento de una solicitud, en la que, aunque los signos sean idénticos, los productos o servicios protegidos no sean similares, idénticos o que se relacionen entre ellos, además de no coincidir con los canales de distribución y comercialización.

Al respecto, este Tribunal de alzada ha expresado que:

“[...] cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí. [...].” (Voto 371-2014 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.)

Tal y como se desprende, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar con otros.

En cuanto a los agravios, se debe señalar, que por la forma subjetiva e irrespetuosa que hace



referencia el apelante en cuanto a la labor registral del Registro de la Propiedad Industrial, así como del señor registrador que firma la resolución recurrida, este Tribunal omite referirse a los mismos y más bien se debe recordar a la parte el deber de respeto y los principios de buena fe que deben existir en todo trámite que se realice en las instancias administrativas.



A criterio de este Tribunal el signo solicitado para proteger en clase 19 internacional “*material de construcción para hacer concreto celular*”, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por el apelante, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Daniel Mauricio Matamoros Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **MODUCCELL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos treinta y cinco segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado.

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor Daniel Mauricio Matamoros Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía



MODUCCELL S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos treinta y cinco segundos del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.