



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0376-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “MM MULTISERVICIOS MAGISTERIALES” (DISEÑO)

COSMETICOS SAMY S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2014-1386)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 877-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, , abogado, cédula de identidad número uno- ochocientos- cuatrocientos dos , en su condición de Apoderado Registral de la empresa denominada **MULTISERVICIOS MM DE COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- seiscientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cuatro segundos del siete de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Febrero de 2014, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, de calidades y representación dicha, presentó solicitud de registro de la marca de servicios “**MM MULTISERVICIOS MAGISTERIALES**” (**DISEÑO**), en clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de ventas al por mayor y al detalle.*”

II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cuatro segundos del siete de mayo de dos mil catorce, dispuso:



“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)”.

III. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Mayo del 2014, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

IV. 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 a la invalidez 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 Alvarado Valverde, 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 con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la **CORPORACION DE SERVICIOS MULTIPLES DEL MAGISTERIO NACIONAL**, cédula 3-007-071587, se encuentra inscrita la marca de servicios **“MULTISERVICIOS MAGISTERIALES”**, en clase 35 internacional, bajo el número de registro 231674, inscrita el 29 de Noviembre de 2013, vigente hasta el 29 de Noviembre de 2023, para proteger, “Servicios de gestión de negocios comerciales, asistencia en la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa comercial.” (Ver folios 29 y 30).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



rechazó la inscripción de la marca “MM MULTISERVICIOS MAGISTERIALES” (DISEÑO), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “MULTISERVICIOS MAGISTERIALES”, Registro No. 231674, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente es casi idéntica a la marca registrada, buscando proteger los mismos productos y que van destinados al mismo tipo de consumidor, contraviniendo lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Por su parte el apelante no expresó agravios.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa denominada **MULTISERVICIOS MM DE COSTA RICA S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*me presento en tiempo y forma a interponer recurso de apelación en contra de la resolución de las 08:54:04 horas del 07 de mayo de 2014.*” (Folio 18).

Esta frase no satisface lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad. Posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de



reglamento (Folio 31) para expresar agravios, el apelante desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio, determina viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, al haber denegado la inscripción de la marca propuesta, dado que resulta irregistrable por transgredir el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto del signo **“MULTISERVICIOS MAGISTERIALES”**, inscrito en la clase 35, bajo el registro número 231674 a nombre de la empresa **CORPORACION DE SERVICIOS MULTIPLES DEL MAGISTERIO NACIONAL**.

Los signos cotejados al ser analizados en forma global y conjunta, advierten con la sola visualización una similitud gráfica. El propuesto **“MM MULTISERVICIOS MAGISTERIALES”** y el publicitado **“MULTISERVICIOS MAGISTERIALES”** presentan similitudes que impiden su coexistencia en el mercado. Observa este Tribunal que presentan dos términos en común **“MULTISERVICIOS”** y **“MAGISTERIALES”**, además las letras **“MM”** al inicio de la marca propuesta no constituyen elementos que logren diferenciarlos ya que la pronunciación de ambas marcas, aún con dichas letras al inicio resulta muy similar. Bajo ese concepto las únicas letras que quedan dentro de la denominación propuesta y que se diferencia de la inscrita son las **“M”**, la que no viene a proporcionar un elemento relevante que contribuya a diferenciar esos signos. Desde la óptica fonética los signos son similares, ya que al vocalizarlos su pronunciación y por ende su audición es muy parecida, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, debido a que éste no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.



Los signos contrapuestos contienen dos vocablos iguales, lo que viene a provocar confusión entre los consumidores, máxime que en la primera impresión el consumidor capta el nombre de la marca y se puede confundir a la hora de solicitar el servicio y es aquí donde la Administración Registral debe tener cuidado a la hora de conceder un registro, ya que debe prever toda situación que causa un perjuicio, no solo al consumidor sino también a terceros con títulos inscritos.

El Registro debe coadyuvar en el derecho de elección del consumidor, en cuanto a no permitir signos que los lleve a confusión, así como debe proteger a su vez el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Aunado a lo anterior, los signos cotejados protegen en la clase 35 de la nomenclatura internacional servicios que están relacionados dentro del tráfico mercantil de bienes, ya que están dirigidos al mismo tipo de consumidor, lo que hace aún mayor la posibilidad de confusión entre ambos. Lo anterior no permite a este Tribunal, aplicar el principio de especialidad que se establece en el artículo 89 de la Ley de Marcas citada. Ese principio establece que existe posibilidad de inscripción de signos similares o iguales, siempre que los productos o servicios que se protejan sean totalmente diferentes y que no exista ninguna posibilidad de relación entre ellos.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas.** Los signos son similares confundibles entre sí, los servicios a proteger y distinguir igualmente se relacionan entre sí, situación que provoca que ambos pueden ser asociados, todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial para el público consumidor.

El artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas relacionado con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, son contestes en establecer la prohibición de una marca, cuando ello afecte un derecho de tercero, si ese signo es idéntico o similar a uno que conste en la publicidad registral y además, los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda



existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. También es aplicable al caso de análisis el artículo 25 del mismo cuerpo normativo indicado, que le otorga al titular marcario su derecho a ser mantenido en su titularidad en forma excluyente, cuando se trate de inscribir signos similares o idénticos, para proteger productos o servicios igualmente similares o idénticos al inscrito y que conlleven a confundir al consumidor.

En virtud de lo expuesto, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los signos. Del cotejo realizado, se observa que éstos presentan más similitudes que diferencias, por lo que la marca solicitada no goza de suficiente distintividad e individualidad que haga que pueda coexistir con la inscrita.

Por lo expuesto considera este Tribunal que el signo propuesto “**MM MULTISERVICIOS MAGISTERIALES**” (**DISEÑO**) no es registrable, de ahí que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cuatro segundos del siete de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Registral de la empresa denominada **MULTISERVICIOS MM DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cuatro segundos del siete de mayo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**MM MULTISERVICIOS MAGISTERIALES**” (**DISEÑO**) en clase 35. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

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.