



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0192-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “MAYCA AUTO SERVICIOS (DISEÑO)”**

**MAYCA AUTOSERVICIOS S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 12159-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0887-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del ocho de agosto de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Señor **Osael Maroto Martínez**, Ingeniero, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-855-262, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **MAYCA AUTOSERVICIOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veinte minutos con cuarenta y un segundos del catorce de febrero de dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de diciembre de dos mil doce, el Señor **Osael Maroto Martínez**, en autos conocido y en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MAYCA AUTOSERVICIOS S.A**, con personería jurídica número 3-101-584880, solicitó el registro del nombre comercial **“MAYCA AUTO SERVICIOS (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: **“Un**



*establecimiento comercial dedicado a la venta al por mayor y al detalle de artículos de limpieza, empaques, utensilios, bebidas y productos alimenticios, incluso de origen animal y vegetal.”*

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las trece horas veinte minutos con cuarenta y un segundos del catorce de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **MAYCA AUTOSERVICIOS S.A**, interpuso para el día 20 de febrero de 2013, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas veintiún minutos con cuarenta y nueve segundos del veintiséis de febrero de dos mil trece, resolvió; “(...) *Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).*”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

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



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

1. **Marca de servicios:** “MAYCA (DISEÑO)”, registro número 112201, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa MAYCA DISTRIBUIDORES S.A, inscrita desde el 11 de marzo de 1999 y vigencia hasta el 11/03/2019, para proteger y distinguir: *“Servicios de transporte, almacenaje, venta y distribución de artículos de limpieza, utensilios y alimenticios para hoteles, restaurantes, etc, en general.”* (v. f. 20 y 21)
2. **Nombre comercial:** “MAYCA (DISEÑO)”, registro número 114953, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa MAYCA DISTRIBUIDORES S.A, inscrita desde el 30 de julio de 1999, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de artículos de limpieza, utensilios y alimenticios para hoteles, restaurantes, etc, en general. Ubicado en Heredia, Barreal, Cenada.”* (v. f. 20 y 23)
3. **Nombre comercial:** “MAYCA (DISEÑO)”, registro número 115025, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa MAYCA DISTRIBUIDORES S.A, inscrita desde el 04 de agosto de 1999, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de artículos de limpieza, utensilios y alimenticios para hoteles, restaurantes, etc, en general. Ubicado en Heredia, Barreal, Cenada.”* (v. f. 24 y 25)
4. **Marca de comercio:** “MAYCA foods (DISEÑO)”, registro número 180646, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa MAYCA



**DISTRIBUIDORES S.A**, inscrita desde el **10 de octubre de 2008** y vigencia hasta el **10/10/ 2018**, para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”* (v. f. 26 y 27)

5. **Marca de comercio:** **“MAYCA fresh (DISEÑO)”**, registro número **180647**, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **MAYCA DISTRIBUIDORES S.A**, inscrita desde el **10 de octubre de 2008** y vigencia hasta el **10/10/ 2018**, para proteger y distinguir: *“Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.”* (v. f. 28 y 29)
6. **Marca de comercio:** **“MAYCA foods (DISEÑO)”**, registro número **180648**, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **MAYCA DISTRIBUIDORES S.A**, inscrita desde el **10 de octubre de 2008** y vigencia hasta el **10/10/ 2018**, para proteger y distinguir: *“Carne, pescado, aves, y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”* (v. f. 30 y 31)
7. **Marca de fábrica:** **“MAYCO”**, registro número **155547**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **KRAFT FOODS ARGENTINA S.A**, inscrita desde el **16 de diciembre de 2005** y vigencia hasta el **16/12/ 2015**, para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”* (v. f. 32 y 33)



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho de tal carácter para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

**ÚNICO:** Que el Sr. **Osael Maroto Martínez**, apoderado de la sociedad **MAYCA AUTOSERVICIOS S.A.**, no logró mediante documentación idónea demostrar ante esta Instancia Administrativa que la empresa **MAYCA DISTRIBUIDORES S.A.** pertenezca al mismo grupo de interés económico que al de su representada.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, al existir similitud gráfica y fonética la cual podría causar confusión, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger, por lo que con ello se observa que la marca propuesta violenta el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **MAYCA AUTOSERVICIOS S.A.**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó, que de la resolución se desprende que existe un grupo de interés económico del cual forman parte Mayca Autoservicio S.A y Mayca Distribuidores S.A.

Que el Registro inscribió en fecha posterior el signo distintivo **MAYCO** registro N° 155547, en clase 30 internacional propiedad de Kraft Foods Argentina S.A, desde el 16/12/2005.

Que el Registro fundamenta su rechazo en la confusión que generan los distintivos **MAYCO** y **MAYCA**, lo cual es compartido por su representada, es correcto que ambos signos distintivos generan confusión. Que la compañía Mayca Distribuidores S.A, inscribió con sobrada anticipación numerosos signos distintivos y por lo tanto fue error del Registro permitir que



Kraft Foods Argentina S.A, registrara el suyo. Que el negar a mi representada la inscripción del signo solicitado sería desconocer el consabido principio “*primero en tiempo, primero en derecho*”, el cual no es ajeno a la materia que nos ocupa, como se desprende de institutos como el de prelación y el de prioridad consagrados en los artículos 4 y 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Continua manifestando el apelante que el Registro no actúa de forma congruente, pues actualmente se encuentra en fase final la inscripción del signo Mayca Food Service, habiendo ya superado el examen de forma y fondo, como se demuestra mediante copia certificada de la resolución de las 08:00 horas del 2 de noviembre del 2012, y ahora se deniega esta solicitud de nombre comercial presentada con tan solo tres meses de diferencia. Con fundamento en lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida, se de por agotado el examen de fondo y se ordene efectuar la publicación de rigor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 2, 8 incisos a), b) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, 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 marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento 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. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial queda evidenciado,



que la solicitud del nombre comercial “**MAYCA AUTO SERVICIO (DISEÑO)**” solicitado y las marcas inscritas bajo la denominación “**MAYCA**” y “**MAYCO**” visibles de folios 20 al 33, tal y como fue determinado por el Registro de instancia, contienen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual y auditivo**, por cuanto de ello se desprende que poseen una estructura gramatical relativamente idéntica, situación que induce no solo a que sean similares, sino que a nivel auditivo al pronunciarlas fonéticamente suenan de manera idéntica. Por ende el consumidor las va a relacionar dentro de la misma línea de servicios, que ofrecen los signos inscritos, situación que va a producir a diferencia de lo que estima el recurrente, un impacto directo en el mercado, con respecto a las marcas inscritas, máxime, que pretende la protección y comercialización de servicios relacionados con la misma actividad mercantil de los signos inscritos, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría será inevitable.

Aunado a ello, teniendo presente que los signos contrapuestos son similares y que su objeto de protección se encuentra relacionado, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él *a quo* en la resolución venida en Alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos que permitan identificar e individualizar los servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por el otro. De tal forma que, para el caso bajo examen siendo que lo que se pretende registrar es un nombre comercial, se debe proceder con el rechazo conforme lo dispone el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés reza lo siguiente:

*“Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o*





*sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”*

En este sentido, este Órgano de alzada avala el criterio externado por el Registro de instancia, de no permitir la coexistencia registral del nombre comercial solicitado “**MAYCA AUTO SERVICIO (DISEÑO)**”, al acreditarse que existen elementos a nivel gráfico y fonético que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los servicios de una y otra empresa.

Ahora bien en cuanto a los extremos alegados, cabe advertir que no lleva razón el recurrente al manifestar, que de la resolución de alzada se desprende que existe un grupo de interés económico del cual forman parte Mayca Autoservicio S.A y Mayca Distribuidores S.A. Todo lo contrario, ya que dentro del **CONSIDERANDO IV inciso c) de la resolución**, se le indica expresamente; *“[...] Acerca de que se trata de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial, lamentablemente para efectos registrales, se trata de titulares diferentes, y por lo tanto se viola la norma de la distintividad e inconfundibilidad. [...].”*

Cabe señalar en este sentido, que dentro del expediente de marras no existe documentación que acredite la existencia de una relación de interés económico entre ambas empresas, dado que las certificaciones de personería jurídicas visibles de folios 15 al 19 lo único que acreditan es que el señor Osael Maroto Martínez, ejerce el cargo de secretario en la sociedad Mayca Autoservicio S.A, y de vicepresidente en la sociedad Mayca Distribuidores S.A, con facultades de apoderado generalísimo en ambas, situación que a nivel jurídico es viable.

No obstante, el ostentar esa facultad en dichas empresas es independiente a la relación económica que entre ellas pudiese existir, lo cual solo podría ser acreditado mediante documento idóneo que así lo determine, y no con una simple manifestación de dicha relación. Asimismo, tome en cuenta el recurrente que tal y como consta de las certificaciones ambas sociedades son personas jurídicas diferentes. En razón de ello se deniegan los agravios en ese



sentido.

Así mismo, se desprende de la resolución impugnada, que el Registro de instancia procedió conforme las reglas que establece el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, para lo cual dentro del **CONSIDERANDO III, punto c) Cotejo marcario, inciso c.1) Cotejo a nivel gráfico**, se puntualizó lo siguiente; “[...] *se determina que entre el signo propuesto y los signos inscritos, hay una identidad absoluta. [...].*” Obsérvese, que se hace indicación a los signos inscritos, sea, **MAYCA** y **MAYCO** y como de esa manera se desarrolla a lo largo de todo el dictamen realizado, por lo que sus consideraciones de que la marca solicitada por su representada solo cotejada con el signo inscrito **MAYCO** no son de recibo.

Por otra parte, si bien el Registro inscribió para el dieciséis de diciembre de dos mil cinco, el signo distintivo **MAYCO**, bajo registro N° 155547, en clase 30 internacional, del cual ostenta la titularidad la empresa Kraft Foods Argentina S.A, cabe advertir al recurrente que de encontrarnos ante la existencia de un error de signos marcarios iguales o similares a los ya inscritos, nuestra legislación marcaria prevé los mecanismos correspondientes, a efectos de que los titulares que pueda sentir sus derechos lesionados, procedan a incoar la acción correspondiente como lo sería el procedimiento de nulidad. Por tal razón, lo procedente es rechazar dicho extremo.

Ahora bien, siendo que el recurrente no ha aportado al expediente algún documento idóneo capaz de demostrar que las empresas Mayca Autoservicio S.A y Mayca Distribuidores S.A, pertenezcan a un mismo grupo de interés económico, de hecho, de las certificaciones adjuntas se desprende que ambas entidades tienen diferente constitución, lo que implica que no están bajo el mismo grupo económico, sino que son compañías diferentes, por lo que no podría así considerarse que a la empresa solicitante Mayca Autoservicio S.A, deba aplicársele el principio “*primero en tiempo, primero en derecho*”, como también el de prelación y el de prioridad consagrados en los artículos 4 y 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que como se ha indicado líneas arriba para los efectos registrales, ambas empresas



son independientes una de la otra, y el hecho de que el Sr. Osael Maroto Martínez figure en ambas como apoderado generalísimo no le proporciona la relación de interés económico requerida para poder superar la etapa de admisibilidad, privando en este caso el interés del consumidor y en consecuencia se rechaza el extremo indicado.

Finalmente cabe señalar que si la marca Mayca Food Servis, propiedad de la empresa MAYCA DISTRIBUIDORES S.A, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de abril de 2013, tal y consta a folio 83 del expediente de marras, es porque la misma cumplió con los requisitos establecidos para dicho fin, situación que es ajena al caso bajo examen y que no influye para que esta instancia administrativa autorice la inscripción del signo objeto de estudio, en virtud de que tal y como se ha indicado de manera reiterada no se demostró que las empresas Mayca Autoservicio S.A y Mayca Distribuidores S.A, pertenezcan a un mismo grupo de interés económico, y por ende persiste la inadmisibilidad del signo propuesto por su representada, y en este sentido se rechaza el citado agravio.

Por las consideraciones dadas lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Sr. **Osael Maroto Martínez**, apoderado generalísimo de la sociedad **MAYCA AUTOSERVICIOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veinte minutos con cuarenta y un segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Sr. **Osael Maroto Martínez**, apoderado generalísimo de la sociedad **MAYCA AUTOSERVICIOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas veinte minutos con cuarenta y un segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud del nombre comercial “**MAYCA AUTO SERVICIO (DISEÑO)**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

---