

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0155-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “3 M” DISEÑO

MANUFACTURERA 3 M, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1627-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1065-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas cuarenta minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-487-922, en su condición de apoderado especial de la empresa **MANUFACTURERA 3M S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, Av. José B. Lizardi, Zona Industrial 94640, Córdoba, Veracruz, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y un minutos y diecisiete segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 22 de febrero de 2006, la Licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**3 M (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos

metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales, en clase 06 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de noviembre de 2006, el Licenciado Daniel de la Garza Chamberlain en representación de **3M COMPANY**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y un minutos y diecisiete segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 19 de noviembre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **3M COMPANY**, se encuentran inscritos los signos distintivos:

1.- “**3M** ” bajo el acta de registro número 150630, desde el 10 de diciembre de 2004 y hasta el 10 de diciembre de 2014, para proteger en clase 6 nomenclatura internacional, metales comunes y sus aleaciones, materiales de metal para la construcción construcciones transportables de metales, materiales metal para rieles de las vías férreas, cables no eléctricos y alambres de metales comunes, artículos de hierro, artículos pequeños de metal para ferretería, cañerías y tubos de metal, cajas fuertes, minerales, construcciones de metal, monumentos para lápidas de metal, obras de arte de metales comunes, estatuas o figuras (estatuillas) de metales comunes, placas de registro de metal. (Ver folio 178 al 179).

2.- “**3M (DISEÑO)**” bajo el acta de registro número 88515, desde el 19 de setiembre de 1994 y hasta el 19 de setiembre de 2014, para proteger en clase 6 nomenclatura internacional, metales comunes y sus aleaciones, material metálico de construcción, construcciones metálicas transportables, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería, artículos pequeños metálicos de ferretería, tubos y cañería metálicas, cajas de seguridad, productos de metales comunes no incluidos en otras clases. (Ver folio 180 al 181).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**3M (DISEÑO)**”, por considerar que no se aportó al expediente prueba suficiente para demostrar la notoriedad y con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro el elemento preponderante -sea 3M- en ambos signos es idéntico, presentando similitud gráfica y fonética y por ende falta de distintividad, además, se pretende proteger productos relacionados e

idénticos, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos.

Por su parte, la representante de la empresa apelante argumentó que en el expediente constan elementos que permiten determinar el mejor derecho de su representada y, que las certificaciones emitidas por el Notario costarricense debieron tomarse en cuenta para el pronunciamiento por ser válidas no siendo aplicable el requisito de legalización.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, analizadas las marcas enfrentadas, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la solicitud de inscripción presentada. El artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos y al consumidor, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor.

Asimismo, de conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas citada.. Al respecto, Fernández Novoa señala que: *“La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases*



de productos o servicios.” (Fernandez-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23). Si los productos están relacionados o son los mismos, como en el caso bajo examen (similares productos-misma clase véase folios 178 al 181), las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso.

QUINTO. Una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**3M**” (**DISEÑO**), solicitado como una marca mixta, con las inscritas denominativa y mixta “**3M**” y “**3M**” **DISEÑO**, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores. Nótese, que en las marcas los signos 3M resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto, siendo con respecto al carácter gráfico, que se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son idénticas, lo que conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición y aspecto ideológico, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone. En cuanto al diseño, que conforma la pretendida marca, el cual consiste en la figura de un grillo o saltamontes, no logra una diferenciación sustancial capaz de superar las similitudes evidenciadas y de acreditar la suficiente distintividad que la ley exige a todo signo que solicite la protección registral.

Además, según se constata de las certificaciones a folios 178 al 181 del expediente, las marcas protegen los mismos productos de la clase 6, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor. Bajo tal situación, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **3M COMPANY**, titular de la marca “**3M**” en clase 6, todo al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley citada.

Respecto a la notoriedad de la marca aducida por la empresa recurrente, aspecto que fundamentó ante el Registro a quo, mediante simples fotocopias, este Tribunal es del criterio que conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, la incorporación de la marca en el mercado no fue debidamente acreditada por la apelante, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca en el mercado, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y un minutos, diecisiete segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **MANUFACTURERA 3M, S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las nueve horas, cuarenta y un minutos, diecisiete segundos del veintidós de octubre de dos mil ocho, la cual 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 oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. 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.