

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0833-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAVIC”

MAVIC S.A.S., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2806-10)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 1238-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en representación de la sociedad **MAVIC S.A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio y establecimiento comercial en Les Croiselets, 74370 METZ-TESSY, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y ocho minutos y seis segundos del tres de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Abril de 2010, la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAVIC**”, para proteger y distinguir: **En clase 12** de la Nomenclatura Internación, bicicletas, partes y accesorios para las mismas a saber, aros, ruedas, cubos de ruedas, manivelas, sillines, pedales, cambios, frenos; y **en clase 25**,



ropa , ropa deportiva a saber anoraks (chaqueta larga gruesa con capucha), gorras, guantes, sombreros, suéteres, impermeables, pantalones cortos, calcetines, mallas, leotardos, abrigos, camisetas, leotardos y chaquetas resistentes al viento, zapatos deportivos, zapatos y botas para montar en bicicleta.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta minutos y dos segundos del seis de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que ya existe inscrito el nombre comercial “**MAVIC**”, bajo el registro número **75333**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de repuestos para bicicletas, ensamblado y venta de bicicletas. Ubicado en Distrito Quinto, cantón 2, Pococí, Limón, frente a la Escuela Campo Kennedy”*, propiedad de Marvin Villalobos Cortes.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y ocho minutos y seis segundos del tres de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 12 internacional. Con respecto a la clase 25 se ordena continuar con el procedimiento. (...)”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 21 de Setiembre del 2010, la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **MAVIC S.A.S.**, apeló la resolución referida.

QUINTO. 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 la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial “MAVIC”, bajo el registro número **75333**, perteneciente a el señor **Marvin Villalobos Cortes**, vigente desde el 25 de Abril de 1991, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de repuestos para bicicletas, ensamblado y venta de bicicletas. Ubicado en Distrito Quinto, Cantón 2, Pococí, Limón, frente a la Escuela Campo Kennedy”*. (Ver folios 169 y 170).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAVIC”, en la clase 12 internacional, por ser inadmisibile por derechos de terceros al haber realizado su análisis y cotejo con el signo inscrito por cuanto los productos solicitados se encuentran relacionados con el giro comercial inscrito, y por tener el signo propuesto similitud gráfica y fonética que puede causar confusión en los consumidores, violentando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por otra parte se indica que para los productos solicitados en la clase 25, no se encuentra objeción para el registro.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, hace una reseña histórica sobre la marca “MAVIC”, dentro de la cual destaca que los productos solicitados son productos conocidos desde hace varios años, siendo el origen de la marca Francés y no costarricense. Menciona sitios de Internet, paginas con publicidad de los productos comercializados, e incluso en el sitio Wikipedia donde se informa sobre el reconocimiento del que goza dicha marca en el



mercado. Finalmente agrega que el nombre inscrito es explotado en la provincia de Limón, mientras que la marca solicitada pretende su comercialización en el área metropolitana, por lo que el Registro podría poner una reserva para que los derechos sean para cubrir el territorio indicado, lo que sería una solución de coexistencia viable para su poderdante.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.A-) Sobre la ubicación teórica del problema. De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por vocablos son gráficamente iguales, resultando la marca propuesta como “MAVIC”, y el signo inscrito como “MAVIC”, no existiendo diferencia entre estos, por lo que resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues en tal caso los signos de marras presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético y por ser ambas marcas de fantasía no es aplicable el cotejo ideológico. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo y no del inciso a) indicado por el **a quo**, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca.

Dicho lo anterior, como bien lo establece el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, al indicar el concepto de marca busca que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos se encuentra delimitada, se



atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación del ***Principio de Especialidad*** se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita o a un nombre comercial inscrito, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para el caso concreto que el giro o la actividad



comercial de la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, respectivamente y viceversa, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita o con el giro o la actividad comercial del nombre comercial inscrito. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca o nombre comercial registrados traspasa los límites de la clase o del giro o la actividad comercial donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, como en este caso con respecto a la clase 12, no así para la clase 25 internacional, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

B-) Sobre la irregistrabilidad de la marca solicitada. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “MAVIC” fundamentado en una duplicidad de identidad, pero de conformidad con el artículo 8 inciso d) y no el a) como por error se indica, por tratarse de productos de la clase internacional 12 internacional que relacionados con bicicletas, siendo este giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito “MAVIC”, propiedad del señor MARVIN VILLALOBOS CORTES.

Adviértase, que **el nombre comercial inscrito** protege desde el 25 de Abril de 1991 **un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de repuestos para bicicletas, ensamblado y venta de bicicletas. Ubicado en Distrito Quinto, Cantón 2, Pococí, Limón, frente a la Escuela Campo Kennedy, y la marca de fábrica y comercio** solicitada pretende proteger y distinguir **bicicletas, partes y accesorios para las mismas, a saber, aros, ruedas, cubos de ruedas, manivelas, sillines, pedales, cambios, frenos, en clase 12 de la nomenclatura internacional.** El hecho de que ambos listados por su orden refieren a actividades comerciales y



servicios estén relacionados entre sí, pertenezcan al mismo sector comercial o ramo, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos y por ende un impedimento para la concesión de la marca solicitada.

De lo expuesto hasta aquí, se concluye que el titular de una marca o un nombre comercial puede, respectivamente y viceversa, pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza o solicita su propio signo (marca o nombre comercial), sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie o relacionados éstos con el giro o la actividad comercial sobre la cual se obtuvo la inscripción de un nombre comercial o se goce de un uso con anterioridad, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios y la empresa u establecimiento comercial tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “MAVIC” presentada para la clase 12 por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, por encontrarse ya registrado el nombre comercial “MAVIC”, por la identidad entre ambos, y porque protegería y distinguiría servicios íntimamente relacionados con un giro o actividad comercial que desarrolla el nombre comercial inscrito, diferente circunstancia a la ocurrida con la clase 25 internacional de conformidad con el Principio de Especialidad, dado que los productos que protegería y distinguiría en esta última clase no existe posibilidad de confusión con el nombre comercial inscrito, siendo además que son productos diferentes y que se distribuirían en otros tipos de comercios.

Al concluirse que con la marca en clase 12 que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos

contrapuestos, lo cual es avalado por este Órgano Colegiado y por todo lo anteriormente expuesto, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, como Apoderado Especial de la empresa **MAVIC S.A.S.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y ocho minutos y seis segundos del tres de setiembre de dos mil diez, la cual, en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

a

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40