

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0659-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “MATCHA”

UNICITY INTERNATIONAL INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2375-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1466-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cuarenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-897-615, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNICITY INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dos minutos con treinta y dos segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de marzo de 2012, por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNICITY INTERNATIONAL INC**, solicitó el registro de la marca de comercio **“MATCHA” en clase 05 internacional**, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material*

para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas dos minutos con treinta y dos segundos del cuatro de junio de dos mil doce, 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 **UNICITY INTERNATIONAL INC**, interpuso para el día 15 de junio de 2012, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas treinta y cinco minutos con cuarenta y ocho segundos del veinticinco de junio de dos mil doce, resolvió; ***“(...) Declarar 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“MATCH”**, bajo registro número **74714**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, Propiedad de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, inscrita desde el 20 de febrero de 1991 y vigencia al 20/02/2021, para proteger y distinguir: ***“Preparaciones para destruir sabandijas, fungicidas, herbicidas.”*** (doc. v.f 05 y 06)
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“MATCH”**, bajo registro número **169342**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, Propiedad de la empresa **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**, inscrita desde el 20 de febrero de 1991 y vigencia al 20/02/2021, para proteger y distinguir: ***“Preparaciones para destrucción de animales dañinos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, pesticidas.”*** (doc. v.f 07 y 08)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada tanto la doctrina como la jurisprudencia marcara, determina rechazar la inscripción del signo solicitado por cuanto el mismo es inadmisibile por derechos de terceros.

Así se desprende de su estudio y cotejo con el signo inscrito, en virtud de que protegen productos iguales y relacionados. Además, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir

distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. En consecuencia se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente **UNICITY INTERNATIONAL INC** dentro de sus agravios solicitó eliminar de la lista de productos a proteger, los siguientes: ***“Desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”***, quedando por lo tanto: ***“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, materiales para empastes e improntas dentales.”***

En consecuencia no existe razón para rechazar la marca de su representada, en virtud de que los productos que protegen son perfectamente diferenciables unos de otros. Que los signos contrapuestos no contienen similitud gráfica, fonética e ideológica, dado que el signo propuesto **MATCHA** traducido al castellano, significa “polvo finalmente molido” por lo que resulta incongruente considerar una igualdad absoluta. Asimismo su análisis debe hacerse partiendo de los alcances del principio de especialidad marcaria, por lo que no se corre riesgo de confusión respecto de los productos, ni asociación empresarial, toda vez que hasta los mismos canales de distribución son distintos, razón por la cual se concluye que pretendemos el amparo del derecho y la protección del signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 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, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca

inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, 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 artículo 8 inciso a) y b) indicado por el Registro, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse 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 irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.***

En este sentido, 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.***

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los potenciales consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión que estos despierten, 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.

Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de comercio “**MATCHA**” y los signos inscritos denominados “**MATCH**”, a diferencia de lo que indica el apelante contienen similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en riesgo de **confusión visual** ya que a nivel gráfico los signos en pugna utilizan la misma estructura gramatical, y conteniendo como elemento diferenciador la incorporación de la letra “**A**” en el signo solicitado, elemento que tal y como se puede observar no le proporciona la distintividad necesaria.

Por otra parte, también existe **confusión auditiva** dado que la denominación MATCH empleada en el signo inscrito si bien es cierto traducida al español significa “PARTIDO”, a diferencia del signo solicitado MATCHA el cual no tiene significado alguno, siendo una denominación de fantasía, al pronunciarse sea su dicción correcta o no suenan casi idénticas lo que puede inducir a que el consumidor se encuentre en una situación de error o confusión a la hora de adquirir los productos, máxime que ambos se encontrarían ejerciendo la misma actividad comercial desplegada dentro de la clase 5 internacional y en consecuencia los productos podrían ser percibidos por el consumidor como se fuesen del mismo origen empresarial.

Respecto a su connotación **ideológica**, tenemos que indicar que el consumidor medio podría asumir que se encuentra frente a los mismos productos que ofrece la marca inscrita, lo cual como se ha indicado líneas arriba generaría un impacto directo en el mercado, en virtud de que ambos pretenden la protección de productos relacionados con la misma actividad comercial y en consecuencia el riesgo de error y confusión desplegado será potencialmente inevitable, por lo que

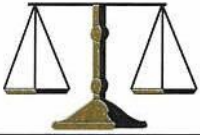
no es posible su coexistencia registral y en este sentido los agravios del recurrente no son de recibo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“MATCH”** de la marca inscrita y **“MATCHA”** de la solicitada, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de error o confusión a los consumidores, en virtud de acreditarse que existe similitud de carácter visual, auditivo e ideológico, y el riesgo de confusión que se generaría a los que adquieran los productos de una y otra empresa, como si fuesen provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“MATCHA”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que lo procedente es confirmar la resolución de alzada, 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 Orgánico y 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 Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, apoderado especial de la empresa **UNICITY INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dos minutos con treinta y dos segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro, proceda a denegar la inscripción de la marca de comercio **“MATCHA”**, en clase 5



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

internacional. 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

Roberto Arguedas Pérez

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora