

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0807-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (MZ) (9, 41, 42)

MACHINE ZONE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-3695)

Marcas y Otros Signos.

VOTO N° 527-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del dieciséis de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el ***Licenciado Néstor Morera Víquez***, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-1018-975, ***Apoderado Especial*** de la empresa ***MACHINE ZONE, INC.***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas treinta minutos tres segundos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas quince minutos cincuenta y cuatro segundos del treinta de abril del dos mil catorce, el ***Licenciado Néstor Morera Víquez, Apoderado Especial*** de ***MACHINE ZONE, INC.***, domiciliada en 555 Hamilton Avenue, Palo Alto, California 94301 U.S.A., solicitó la inscripción de la marca denominativa, de fábrica, comercio y servicios, cuyo país de origen es Estados Unidos: ***MZ***, en ***clase 09 Internacional*** para proteger y distinguir: “*Software de videojuegos descargable para uso en dispositivos inalámbricos; software de juegos*”



*informáticos descargable desde una red informática mundial”. En **clase 41 Internacional** para proteger y distinguir: “Servicios de entretenimiento, a saber, servicios de utilización temporal de los videojuegos no descargables; servicios de entretenimiento, a saber que proporcionan en línea, artículos virtuales no descargables en forma de personajes, héroes, legiones, tropas, armas, herramientas, edificios, terrenos, vehículos, ropa, monedas, regalos y premios, para su uso en entornos virtuales creados para fines de entretenimiento; proporcionar un sitio web de internet en el campo de juegos de ordenador y juegos de azar; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar a través de juegos sociales con fines recreativos, de ocio entretenimiento”. En **clase 42 Internacional** para proteger y distinguir: Servicios de computadora, la creación de una comunidad en línea para usuarios con el fin de poder participar en competencias, mostrar sus habilidades, obtener retroalimentación de sus compañeros, formar comunidades virtuales, participar en redes sociales, y mejorar su talento; proporcionar un sitio web con herramientas de software no descargables proveer un sitio web con herramientas de software no descargables para dar seguimiento del rendimiento de los juegos de la computadora.”*

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas treinta minutos tres segundos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce, indicó 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 solicitada. [...]**

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y seis minutos treinta y dos segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil catorce, el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.



CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: **MZR**, registro 167056, cuyo titular es el señor **Alberto Daniel Taliansky**, inscrito el 04 de mayo del 2007 y vence el 04 de mayo del 2017, en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: “*Aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos.*” (Folios 6).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó que el signo solicitado resulta inadmisibile por razones extrínsecas, fundamentado en lo dispuesto en el Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte, el Apoderado Especial de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el

Licenciado Néstor Morera Viquez, en representación de la empresa *MACHINE ZONE, INC.*, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] I. Me presento en tiempo y en forma para interponer formal RECURSO DE APELACIÓN en contra de la resolución de las 14:30:03 del 16 de Setiembre de 2014. II. En tiempo y en forma expresaré los agravios debidos. [...]”

Tampoco en el plazo de la audiencia establecida en el artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad, no expuso sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte de la empresa recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del ***Principio de Legalidad*** ya indicado, y que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

El sistema registral tiende a garantizar y a ofrecer ***Seguridad Jurídica*** en el nacimiento, transformación, extinción de derechos, obligaciones o expectativas de derecho; tanto para los interesados como para los terceros, que pueden encontrar en el registro cuanto atañe a sus intereses particulares, tal como lo expresa el artículo 1° de la Ley 3883, que es la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Artículo 1.-El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.

Esa Seguridad Jurídica se basa fundamentalmente en la ***Publicidad Registral***, que no es una publicidad pura y simple o mera publicidad noticia, sino una ***publicidad material***, con efectos ante terceros, dentro de los cuales se encuentran la ***fe pública registral*** y la ***oponibilidad***. principios registrales que no son ajenos al Derecho Marcario, lo cual se evidenció en el citado

artículo 25 de la Ley de Marcas, que delimita los derechos conferidos a su titular con la inscripción de los diferentes tipos de signos distintivos,

Como se advierte, al ámbito de protección que ofrece la oponibilidad en materia de marcas es muy amplio, ello aplicado al caso concreto; el otorgar la **exclusividad** a su titular, permitiéndole defender su derecho de propiedad sobre el bien jurídico protegido, de cualquier otro que pretenda inscribir o utilizar en el comercio un signo igual o similar al suyo, así como fabricar etiquetas, envases o envolturas u otros materiales que lo reproduzcan o lo contengan, y que ello pueda **producir en los consumidores** confusión y/o un riesgo de asociación, o pueda provocarle al **titular del registro** un daño económico o comercial injusto, la disminución de la fuerza distintiva o del valor comercial del signo, o se genere un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de la clientela creada por su uso en el mercado, siendo que el caso bajo estudio, de admitir el signo solicitado por la empresa **MACHINE ZONE, INC.**, se materializarían éstos supuestos previstos en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>MZ</i>	<i>MZR</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>

Marca	Fábrica, Comercio y Servicio	Fábrica
Protección y Distinción	Clase 09: “Software de videojuegos descargable para uso en dispositivos inalámbricos; software de juegos informáticos descargable desde una red informática mundial”. Clase 41: “Servicios de entretenimiento, a saber, servicios de utilización temporal de los videojuegos no descargables; servicios de entretenimiento, a saber que proporcionan en línea, artículos virtuales no descargables en forma de personajes, héroes, legiones, tropas, armas, herramientas, edificios, terrenos, vehículos, ropa, monedas, regalos y premios, para su uso en entornos virtuales creados para fines de entretenimiento; proporcionar un sitio web de internet en el campo de juegos de ordenador y juegos de azar; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar a través de juegos sociales con fines recreativos, de ocio entretenimiento”. Clase 42: Servicios de computadora, la creación de una comunidad en línea para usuarios con el fin de poder participar en competiciones, mostrar sus habilidades, obtener retroalimentación de sus compañeros, formar comunidades virtuales, participar en redes sociales, y mejorar su talento; proporcionar un sitio web con herramientas de software no descargables proveer un sitio web con herramientas de software no descargables para dar seguimiento del rendimiento de los juegos de la computadora.”	“Aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos.”
Clase	09, 41 y 42	09
Titular	MACHINE ZONE, INC.	Alberto Daniel Taliansky

Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica inscrita **MZR**, con la marca solicitada **MZ**, ambas marcas denominativas con escritura simple dejan patente la similitud entre ellas, pues son casi idénticas, donde su única diferencia sería la letra “R” al final de la inscrita que no crea mayor diferenciación. Fonéticamente ambos signos se pronuncian y suenan igual, la letra “R” que parecería la que establece la diferencia no lo hace, ya que los sonidos que se desprenden de ambas tienen la misma vocalización y sonoridad. Ideológicamente, se trata de signos de fantasía, sin un significado propio, pero esa similitud mostrada hace ver que el signo solicitado **MZ** está contenido en el inscrito **MZR**.

Realizado el cotejo anterior de los signos en conflicto siendo que estas son similares y los servicios a proteger relacionados, no es procedente su registro. La marca identifica los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es no sea posible que coexistan en el mercado en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Por esa razón, la concurrencia de los factores destacados, hacen que este Tribunal considere que es factible que se genere un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, capaz de provocar “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, existiendo la posibilidad de que surja una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las catorce horas treinta minutos tres segundos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el ***Licenciado Néstor Morera Víquez, Apoderado Especial*** de la empresa ***MACHINE ZONE, INC.***, sobre la inscripción de la marca de Fábrica, Comercio y Servicio ***MZ***.

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, 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 ***Licenciado Néstor Morera Víquez***, en su condición de ***Apoderado Especial*** de la empresa ***MACHINE ZONE, INC.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta minutos tres segundos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce, la cual se ***confirma***, denegándose la solicitud de inscripción de la marca ***MZ*** para todas las clases solicitadas. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55