

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1134-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAG-NUM STAR”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5533-2012)**

**MAG INSTRUMENT INC., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No. 0561-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MAG INSTRUMENT, INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de California Japón y domiciliada en 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761, U.S.A., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cinco segundos del dos de octubre de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día 13 de junio de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAG-NUM STAR**”, en clase 11 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“bombillos para focos”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las once horas con cuarenta y ocho minutos y cinco segundos del dos de octubre de dos mil doce, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**TERCERO.** Que en fecha 17 de octubre de dos mil doce, el Licenciado **Hharry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa solicitante **MAG INSTRUMENT, INC.**, apeló la resolución final indicada, y no expresó agravios.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, 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 inscrita la siguiente marca de fábrica:

**A.- “MAGNUM (DISEÑO)”**, bajo el registro número 172334, propiedad de la empresa **Millenil Investment Corporation**, para proteger y distinguir: “*lámparas; artículos eléctricos tales como tostadoras; bombillos; linternas*”, en clase 11 de la nomenclatura internacional, inscrita desde el 18 de enero de 2008 y vigente hasta el 18 de enero de 2018.

(ver folios 58 y 59)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el solicitante de la marca que nos ocupa no logró demostrar la notoriedad del mismo y asimismo que el signo marcario propuesto incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**MAGNUM (DISEÑO)**”, existe similitud entre éstas, y asimismo protegerían y distinguirían los mismos productos y relacionados en la misma clase de la nomenclatura internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, razón por la cual rechazó la solicitud de inscripción del signo propuesto. Por su parte, representación de la empresa apelante no expresó agravios.

**CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad con la resolución recurrida.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la inscripción del signo solicitante por la empresa aquí apelante, ya que éste incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo.

Lo anterior, en razón de que por cotejo las marcas enfrentadas tienen como elemento central el denominativo “MAGNUM” y protegen y distinguen los mismos productos dentro de la misma clase de la nomenclatura internacional. Estima este Tribunal que el consumidor leerá la marca solicitada como “MAGNUM” a pesar del guión que la separa “MAG” de “NUM”, y este es el término inicial de ambas marcas, de forma que se da un riesgo de asociación empresarial ya que el consumidor podría confundirlas o asociar una con la otra, pensando que tienen un origen empresarial común, situación que impide la coexistencia de la misma y obliga a proteger la marca inscrita. Igualmente el término “STAR” que se agrega al signo solicitado no es suficiente para distinguir las ya que el consumidor centrará su atención en el elemento inicial “MAGNUM” siendo “STAR” un agregado que asemeja ser una línea especial de la marca “MAGNUM”, por lo que siempre hay riesgo de asociación empresarial con la marca inscrita, de conformidad con lo establecido por el artículo 8 inciso b) de la Ley de cita.

En cuanto a la notoriedad alegada, ésta no se demostró, ya que no se presentó la prueba para tal efecto, sean documentos que acrediten su antigüedad, volumen comercial en Estados Unidos, publicidad y reconocimiento del público, así como los demás elementos indicados en el artículo 45 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, situación

que igualmente para este Tribunal resulta irrelevante, en virtud de que sobre la naturaleza notoria o no del signo solicitado como marca, este Tribunal indica que, en principio, la notoriedad de un signo meramente usado y no registrado no es un punto de apoyo para obtener un registro, ninguna norma del marco legal que rige la inscripción de marca en nuestro país, obliga al otorgamiento de un registro confundible con un derecho previo de tercero, por el mero hecho de ser el signo solicitado notorio. En el caso concreto al corresponder “ MAGNUM” a un derecho de tercero, aunque la solicitada sea notoria, deber de la Administración Registral conforme al artículo veinticinco de la Ley de cita es proteger la inscrita.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MAG INSTRUMENT, INC.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cinco segundos del dos de octubre de dos mil doce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

**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 del 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 el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MAG INSTRUMENT, INC.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cinco segundos del dos de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, rechazándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAG-NUM STAR**”, presentada por la representación de la empresa **MAG INSTRUMENT, INC.** 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*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR: 00.60.29**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**