



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0124-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio: “MAXXO”

HAN TANG LATINA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10134- 2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0993-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-812-604, en su condición de apoderada especial de la empresa **HAN TANG LATINA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y seis minutos con treinta y siete segundos del trece de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de octubre de dos mil once, por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades arriba indicada, en su condición de apoderada de la empresa **HAN TANG LATINA S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en San Francisco, calle 68 este, Edificio 10 oficina 4B, ciudad de Panamá, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**MAXXO**” en **clase 25** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Ropa.*”



SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas treinta y seis minutos con treinta y siete segundos del trece de diciembre de dos mil once, 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, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **HAN TANG LATINA S.A**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas cincuenta y un minutos y diecinueve segundos del dieciocho de enero de dos mil doce, resolvió; “(...) *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 la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**MAXXO**” (**DISEÑO**), bajo el registro número **140386**, en clase **25** de la



Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **MAXXEXPRESS S.A**, inscrita desde el 26 de agosto de 2003 y vigencia hasta el 26/08/2013.

(doc. v.f 08)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **HAN TANG LATINA S.A**, de la marca de comercio “**MAXXO**” en **clase 25** de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto dichas marcas protegen los mismos productos o productos relacionados en la misma clase 25 internacional, asimismo del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir la suficiente distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios a grosso modo indicó que las marcas son suficientemente distintas al verlas en su conjunto o nombre completo. Realizando el cotejo marcario se observa que no se escriben igual, no suenan igual y no podemos hablar de su significado porque ambas son palabras de fantasía diferentes que carecen de significado alguno. La marca se encuentra debidamente registrada en Panamá, para lo cual se aportan los certificados de inscripción. La marca debe ser



analizada en su conjunto y no individualmente, por lo que existen diferencias gráficas radicales y diferencias fonéticas y gramaticales. Por lo que solicito se revoque la resolución del Registro y se ordene continuar con el trámite de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 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, 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 ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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) aplicado por el Registro al caso concreto, debió ser relacionado con el inciso b) de ese numeral, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo 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 irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.



Ante ello, 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.

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

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, no lleva razón el recurrente, dado que del análisis realizado queda claro que la solicitud de la marca de comercio inscrita “MAXX” y la marca de fábrica y comercio solicitada “MAXXO”, ambas en **clase 25** de la nomenclatura internacional de Niza, contienen tal similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual** ya que a nivel gráfico ambos signos utilizan en su estructura gramatical las letras **MAXX**, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, por cuanto pese a que el signo solicitado contenga la letra “O” se observa que genera **confusión auditiva** dado que la pronunciación tiene una fonética similar, y sea esa vocalización completa o no, se va a identificar en el mercado como si fuese la misma.



Ahora bien, en cuanto a su connotación **ideológica** pese a que nos encontramos con una denominación de fantasía, lo cierto del caso es que si va a producir un impacto directo en el consumidor con respecto a la marca inscrita, dado que ambos pretenden la protección de los mismos productos “*Ropa*” de la clase 25 internacional, en razón de ello el riesgo de confusión y asociación con la marca inscrita será potencialmente inevitable.

En este sentido, tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “**MAXX**” y “**MAXXO**” por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a la marca de comercio inscrita “**MAXX**”, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que adquieran los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**MAXXO**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de la empresa **HAN TANG LATINA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y seis minutos con treinta y siete segundos del trece de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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 la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de la empresa **HAN TANG LATINA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y seis minutos con treinta y siete segundos del trece de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**MAXXO**” en **clase 25** 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora