



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-444-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MAX WHITE”

COLGATE PALMOLIVE COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 8964-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 016-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del cinco de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, mayor de edad, casada, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y siete-quinientos cincuenta, en su condición de apoderada especial de la sociedad **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América con domicilio en 300 Park Avenue, New York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y tres minutos y veintidós segundos del doce de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de setiembre de dos mil seis, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, de

calidades y condición señaladas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**MAX WHITE**”, en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger dentríficos, enjuagues bucales, bandas, gels, gomas y tabletas, todas no medicinales para el cuidado del uso oral, preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales y cremas para el cabello, no autorizando al Registro de la Propiedad Intelectual para que elimine de la lista anterior los productos que no estén comprendidos en ella y que formen parte de la clase solicitada.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, cincuenta y tres minutos, veintidós segundos del doce de junio de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de julio de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad GRUPO INBRISA S.A., se encuentra inscrita la marca de fábrica “MAX”, bajo el acta de registro número 154387, desde el 6 de octubre de 2005 y hasta el 6 de octubre de 2015, para proteger detergentes líquidos y sólidos, cremas lavaplatos, desinfectantes, cloros y otros productos de limpieza para el hogar y de uso industrial, en Clase 3 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 50).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “MAX WHITE”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “MAX”, que presenta similitud de identidad y protege productos similares en la misma clase 3, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que White es un término que califica a la palabra Max y que podría considerarse una característica de los productos que se protegen con la marca, siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio.

Por su parte, la empresa apelante, tanto en el escrito de apelación como en el de expresión de agravios, argumentó que la marca MAX WHITE está conformada por dos términos que

combinados crean un nombre de fantasía original, que los términos deben analizarse en su conjunto y no de forma individual, que además están acompañados por los productos de la marca famosa Colgate. Considera, que los productos aunque pertenecen a la misma clase, son totalmente distintos y van enfocados a dos mercados distintos, Max White es un producto de aseo personal, específicamente bucal y Max es un producto de limpieza para el uso del hogar e industrial por lo que el consumidor no puede pensar que está adquiriendo un producto por otro. Además, destaca, que su representada es titular de las marcas Colgate Max White y Max Fresh y en este último caso en su momento el registrador no consideró que existiera ningún impedimento para su registro a pesar de la ya existencia de la marca Max.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “MAX”, como la solicitada “MAX WHITE”, son signos denominativos, siendo la primera simple, porque

consiste en un único vocablo, y la segunda compleja, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: *“(...) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**MAX WHITE**” y la inscrita “**MAX**”, observa este Tribunal que el término MAX se constituye en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca “**MAX**”. Bajo tal premisa, examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**MAX WHITE**”, solicitado como uno meramente denominativo, con la marca inscrita a nombre del GRUPO INBRISA S.A., se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**MAX**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

QUINTO. En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo “**MAX WHITE**” como marca de fábrica y de comercio en clase 3, con la marca inscrita “**MAX**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestran similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son detergentes líquidos y sólidos, cremas lavaplatos, desinfectantes, cloros y otros productos de limpieza para el hogar y de uso industrial, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que algunos productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, tales como las preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, así como jabones, son similares a los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo de la limpieza y el aseo en general, son comercializables a través de canales de venta comunes.

En el presente caso, es claro que en cuanto a los productos relacionados con la higiene bucal no conllevan a una confusión o riesgo de asociación al público consumidor por ser diferentes con los protegidos por “**MAX**”, los cuales están destinados básicamente a productos de limpieza para el uso del hogar e industrial. Sin embargo, la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY en el escrito inicial a folio 1, expresamente señala: “*No autorizando al Registro de la Propiedad Intelectual para que elimine de la lista anterior los productos que no estén comprendidos en ella y que formen parte de la clase solicitada*”, es decir, que no autoriza la eliminación de productos. Merece señalarse, que el artículo 18 de la

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, faculta a eliminar productos cuando conllevan a una confusión o riesgo de asociación al público consumidor, al disponer en los párrafos primero y segundo lo siguiente: *“Artículo 18.- Resolución. Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada. Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios...”* Pero como no autorizó a hacerlo, no es posible llevarlo a cabo.

SEXTO. Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual por lo ya visto, no es de recibo, ya que no es cierto que “Max White” sea sólo un producto de aseo personal, ya que también contiene productos de limpieza para uso del hogar. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: *“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;...”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Asimismo, el hecho de que la empresa solicitante invoque el amparo registral de la marca “MAX FRESH” en clase 3 desde el 26 de enero de 2006, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud de que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte de este recurso y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes.

SETIMO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y tres minutos minutos, veintidós segundos del doce de junio de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en su condición de Apoderada Especial de la empresa “COLGATE PALMOLIVE COMPANY”, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la



Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y tres minutos, veintidós segundos del doce de junio de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.