

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0412-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca fabrica y comercio “MAXX POWER”**

**IMPORTADORA AD NAT S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 688-2015)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 0019-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecinueve de enero de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, abogada, vecina de Heredia, portadora cédula de identidad número 1-1161-0034, en su condición de apoderado especial de la empresa IMPORTADORA AD NAT S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:59 horas del 15 de abril de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de enero de 2015, la licenciada Roxana Cordero Pereira, de calidades y en su condición antes dicha, presentó solicitud de la marca de fábrica y comercio “MAXX POWER” que se traduce al español como “poder”, en clase 09 internacional para proteger y distinguir: “*Baterías y acumuladores*”.



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:27:59 horas del 15 de abril de 2015, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución, la empresa IMPORTADORA AD NAT S.A mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de abril de 2015, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO.** Por resolución dictada a las 12:32:02 del 14 de mayo de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria”*, y mediante el auto de las 12:35:02 del 14 de mayo de 2015, dispuso: *“Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada”*,

**QUINTO.** 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 nulidad o 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, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

- **Marca de fábrica:** “MAX (diseño)” registro 160418, en clase 9 del nomenclátor internacional para proteger y distinguir: “Aparatos eléctricos, electrónicos y electro



domésticos incluidos en esta clase, incluso radio, fotográficos, cajas registradoras, grabadoras, tocadiscos, máquinas de calcular”, propiedad de la empresa SISTEMAS ELECTRONICOS CENTROAMERICANOS S.A.

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAXX POWER” en clase 09 internacional, presentada por la empresa IMPORTADORA AD NAT S.A., en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas “MAX”, propiedad de la empresa SISTEMAS ELECTRONICOS CENTROAMERICANOS S.A.

Lo anterior, en virtud que del estudio integral se comprueba que hay similitud con relación a la marca inscrita, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, situación la cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que, además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la empresa IMPORTADORA AD NAT S.A., en su escrito de agravios señaló que; el signo propuesto por su representada es evocativo. Que el Registro rechaza el signo propuesto dada su inadmisibilidad por razones intrínsecas conforme al artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas. Esto es una grave infracción a los principios del Debido Proceso y de Unidad en la Calificación Registral, lo cual deja en indefensión a su representada por cuanto



rechaza por razones intrínsecas, y en lo subsiguiente por razones extrínsecas contenidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Agrega el recurrente que los productos a comercializar son de naturaleza distinta, al igual que sus consumidores, por lo que no existiría posibilidad de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas. Indica, que la resolución venida en alzada no contiene criterios razonables y objetivos, lo que incurre en una clara violación al artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública.

Por otra parte, indica que el cotejo marcario realizado al signo propuesto por su mandante debió ser analizado en su totalidad sin separar la parte gráfica de la denominativa, y mucho menos desmembrar el elemento denominativo, siendo que el Registro toma el término MAX y deja de lado la palabra POWER. Asimismo, señala la parte recurrente que la palabra POWER en el signo solicitado debe ser valorada como un elemento arbitrario y suficiente que permite la distintividad y evita un posible riesgo de confusión o asociación entre las marcas en conflicto. El Registro ha conferido derecho de propiedad a múltiples entidades que han utilizado el término Max; sin embargo, determinó el rechazo para su representada. Por lo anterior, solicita revocar la resolución venida en alzada y continuar con la inscripción del signo solicitado.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO.** 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 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son 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, a otros comerciantes*, ya que este no solo 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 ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al 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 de conjunto que despierten las denominaciones, 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 o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.



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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca propuesta “**MAXX POWER**” en clase 9 internacional, y el signo inscrito “**MAX (DISEÑO)**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión con relación a los productos que comercializa una u otra empresa, dada la similitud contenida entre ellas, en atención a las siguientes consideraciones:

Se desprende que el signo propuesto “**MAXX POWER**” si bien se compone por dos elementos denominativos a nivel gráfico la palabra “**POWER**”, no podría proporcionarle la actitud distintiva necesaria en virtud de que traducida al español significa “**poder**” y este es un término que le proporciona una característica, el cual es dar poder o energía al aparato al cual se une, por ende no es un elemento que le venga a proporcionar aptitud distintiva al conjunto, dado que el mayor peso del cotejo recae en **MAX** y **MAXX**, las cuales son palabras muy similares, por lo que el consumidor al verlos los relacionará como si fuesen de un mismo origen empresarial. Máxime que los productos a comercializar se encuentran dentro de una misma naturaleza.

A nivel auditivo, las frases **MAX** y **MAXX** al pronunciarse sea esta pronunciación correcta o no fonéticamente suenan de manera idéntica, por lo que ello en igual sentido podría inducir a que el consumidor medio se encuentre en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, propiedad de la empresa **SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.**  
(v.f 49)

Por otra parte, al utilizar los signos cotejados una misma expresión **MAX** y **MAXX** en su conformación y ser esta la más sobresaliente, evoca la misma idea o concepto en la mente del consumidor, pese a que en su conformación gramatical utilice una letra adicional “**X**” por



consiguiente, ideológicamente los va a relacionar dentro de la misma gama de productos que comercializa la marca inscrita, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signo inscritos sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado de manera reiterada, existe identidad no solo en el signo propuesto, sino que además en el tipo de productos que protegen las marcas, sea, respecto de la **clase 09** del nomenclátor internacional, dentro del cual la marca inscrita bajo registro **No. 160418** protege: “*Aparatos eléctricos, eléctricos y electrónicos y electro domésticos incluidos en esta clase, incluso radio, fotográficos, cajas registradoras, grabadoras, tocadiscos, máquinas de calcular*” y la marca solicitada pretende la protección de: “*baterías y acumuladores*”, por lo que evidentemente estos se encuentran relacionados, siendo que los aparatos eléctricos, electrónicos y electro domésticos pueden estar energizados mediante baterías, por lo tanto, si bien son productos distintos, están relacionados.

Lo anterior, en virtud de que el cotejo realizado por el operador jurídico respecto de los productos o servicios versa sobre lo que se encuentre debidamente inscrito o relacionado dentro de la clasificación internacional de Niza. En este sentido, no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial.



**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala la representante de la empresa IMPORTADORA AD NAT S.A., que el signo propuesto por su representada es evocativo. Al respecto, cabe indicar por parte de este Tribunal, que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada la inadmisibilidad contenida en la solicitud fue determinada en función del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, por la existencia de un derecho preferente y no por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 de dicho cuerpo normativo, y en razón de ello sus consideraciones en este sentido no son atendibles. Lo anterior, visto el considerando tercero, punto dos de la resolución apelada, visible a folio 22 del expediente.

Por otra parte, es importante señalar que si bien el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de las 10:33:21 horas del 4 de febrero de 2015, en el análisis de la solicitud objeto el signo propuesto con relación al artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas, también lo hizo con relación al artículo 8 inciso a) de citado cuerpo normativo, otorgándole a la parte el plazo de treinta días hábiles para que se manifestara al respecto, prevención que fue contestada por su mandante mediante escrito del 13 de marzo de 2015 y visible a folio 12 del expediente, por lo que no encuentra este Juzgador se causara indefensión alguna a su representada con respecto al Debido Proceso y de Unidad en la Calificación Registral. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

En cuanto a la violación del artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, dada la carencia de criterios razonables y objetivos en la resolución impugnada. Cabe señalar, que no lleva razón el apelante en virtud de que, del análisis realizado al expediente como al dictado de la resolución final, se desprende que el operador jurídico realizó el estudio integral del signo propuesto “MAXX POWER” en clase 09 internacional, motivando de manera clara, precisa y objetiva su razonamiento, determinando su inadmisibilidad por razones extrínsecas procedentes del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en consecuencia, ajustada

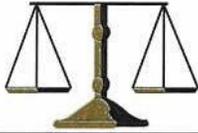


a derecho y al mérito de los autos. Criterio que tal y como ha sido analizado en esta instancia comparte este Órgano de alzada.

Asimismo, señala la parte recurrente que la palabra POWER en el signo solicitado debe ser valorada como un elemento arbitrario y suficiente que permite la distintividad y evita un posible riesgo de confusión o asociación entre las marcas en conflicto. Reiteramos, que la inadmisibilidad contenida en la solicitud fue determinada en función del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, por la existencia de un derecho preferente y no por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 de dicho cuerpo normativo, y en razón de ello sus consideraciones en este sentido no son de recibo. (v.f 22)

Finalmente, con relación a que el Registro ha conferido derecho de propiedad a múltiples entidades que han utilizado el término Max. En este sentido, es de mérito indicar, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido 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, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “MAXX POWER” en clase 09 internacional, generaría riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderado especial de la empresa IMPORTADORA AD NAT S.A., en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:59 horas del 15 de abril de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderado especial de la empresa IMPORTADORA AD NAT S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:59 horas del 15 de abril de 2015, la cual se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca “MAXX POWER” en clase 09 internacional. 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.-  
**NOTIFÍQUESE.**

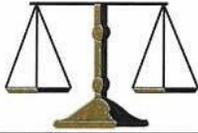
*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde.*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**