

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0086-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA MAXILASTIC**

**INTACO COSTA RICA S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-2399)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0503-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0434-0601 en su carácter de apoderado especial de **INTACO COSTA RICA S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Barrio La California calles 23 y 25 avenida segunda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:29 horas del 04 de diciembre de 2019.

**Redacta la jueza Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, en su carácter de apoderado especial de **INTACO COSTA RICA S.A**, **presentó** solicitud de inscripción de la marca “**MAXILASTIC**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 01 internacional “un revestimiento impermeabilizante para lozas de techos de concreto.”

---

En resolución dictada a las 13:43:29 horas del 04 de diciembre de 2019, **el Registro de la Propiedad Industrial** denegó la marca solicitada para inscripción por razones extrínsecas, por encontrarse inscritos los signos **MAXILACT Y SILASTIC**.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, en el carácter con que comparece, presentó recurso de apelación en contra de la resolución relacionada, indicando que la marca solicitada es para proteger un revestimiento impermeabilizante para lozas de techo de concreto en clase 01, mientras que la marca MAXILACT esta registrada igualmente en clase 01 para proteger preparaciones enzimáticas de uso industrial y la marca SILASTIC, es para proteger productos químicos usados en la industria y la ciencia, resinas artificiales y sintéticas, plásticos en la forma de polvos, líquidos o pastas, sustancias adhesivas, selladores u obturadores para uso industrial. Como puede observarse, ninguna de las inscritas incluye un revestimiento impermeabilizante para lozas de techo de concreto. Continúa manifestando, que es criterio del Tribunal Registral que por el principio de especialidad podrán coexistir marcas, incluso iguales o semejantes en la misma clase o clases relacionadas siempre y cuando la protección comprenda productos diferentes e imposibles de confundir. Señala que desde el ámbito gráfico como fonético los signos en discordia son diferentes. Concluye que la alegada similitud es inexistente, como es inexistente la posibilidad de confundir los signos ya que protegen productos diferentes y dirigidos a un consumidor meta distinto. Solicita se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

---

**MAXILACT**, bajo el registro número 58036 en clase 01 para proteger “Preparaciones enzimáticas de uso industrial”. **TITULAR DSM IP ASSETS B.V** (folio 08 del expediente principal)

**SILASTIC** bajo el registro 51565, clase 01 para proteger “Productos químicos usados en la industria y la ciencia; resinas artificiales y sintéticas, plásticos en la forma de polvos, líquidos o pastas, sustancias adhesivas, selladores u obturadores para uso industrial.” **TITULAR DOW CORNING CORPORATION.** (folio 10 del expediente principal)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente y que se incorpora en los hechos probados, este Tribunal la admite para su valoración y dictado de la presente resolución.

Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exige la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior perteneciente a un tercero, y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. Bajo ese concepto, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en el inciso a) de dicho numeral, que al efecto indica:

---

***a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.***

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr dentro del mercado, la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue, de entre otros que se encuentren en el tráfico mercantil, así como su origen empresarial. Con ello se evita que se pueda provocar alguna confusión u asociación, protegiéndose no sólo al consumidor, sino también, al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, dentro del fundamento legal de análisis para el caso que se discute, además del artículo 8 inciso a) citado, se debe contemplar el numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según el cual para ***calificar las semejanzas*** entre signos, marcas, nombres comerciales entre otros; se deben ***examinar las 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. Al efecto los incisos c) y e) del numeral reglamentario indica:

***Artículo 24. 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: ...***

***c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...***

***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;***

Respecto a esta característica de la similitud, la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha indicado:

***“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”***

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, la administración registral ha optado como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorar los signos contrapuestos desde la óptica gráfica, fonética e ideológico, asimismo, determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con ello ha dictaminado que “... el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005). Ello sin dejar atrás la ***confusión ideológica***, que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Dicho lo anterior, se procede con el cotejo respectivo, y en tal sentido, la marca propuesta y las inscritas son las siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**

#### **MAXILASTIC**

Clase 01 internacional “un revestimiento impermeabilizante para lozas de techos de concreto.”

### **MARCAS INSCRITAS**

#### **MAXILACT**

Clase 01 para proteger “Preparaciones enzimáticas de uso industrial”.

#### **SILASTIC**

Clase 01 para proteger “Productos químicos usados en la industria y la ciencia; resinas artificiales y sintéticas, plásticos en la forma de polvos, líquidos o pastas, sustancias adhesivas, selladores u obturadores para uso industrial.”

**De conformidad con** el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se denota, que a nivel gráfico tanto el solicitado como los inscritos son similares en su parte denominativa, lo cual puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor. Obsérvese como las inscritas vienen a ser parte integral en la denominación de la solicitada, la primera a partir de: **MAXILA** y la segunda a partir de: **XILASTIC**. En relación con el cotejo fonético, al ser vocalizadas la pronunciación de cada una de ellas es similar al oído humano, con lo cual se podría causar riesgo de confusión. Desde el punto de vista ideológico, los signos no presentan similitud, ya que están conformados por términos que no tienen un significado concreto.

Con relación a los productos, se puede observar que los solicitados por la marca pretendida, se encuentran relacionados con los protegidos en clase 01 internacional, por las marcas inscritas, con

lo cual el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial. No se puede dejar de lado, que los productos de las marcas en cotejo son de la misma naturaleza y referidos, a químicos utilizados en la industria, además de ser accesibles en los mismos canales de distribución. Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifican los inscritos. De ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe señalar, que no lleva razón el apelante, ya que tal y como quedó demostrado existe similitud gráfica y fonética entre el signo pedido y los inscritos, además los productos solicitados por la marca pretendida son de la misma naturaleza que los de las marcas registradas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibles y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:29 horas del 04 de diciembre de 2019.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, en su carácter de apoderado especial de **INTACO COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:29 horas del 04 de diciembre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue el registro de la marca **“MAXILASTIC”** solicitada. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de

---

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**

