

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0221-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio**

**TOTAL ALIMENTOS, S.A. apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7438)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 0562-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las diez horas del veintiséis de octubre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, abogada, vecina de Belén, cédula de identidad número uno-mil ciento sesenta y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOTAL ALIMENTOS, S.A.**, constituida y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Rodovia Fernao Dias, KM 755, Distrito Industrial en la ciudad de Tres Coracoes, Minas Gerais, Brasil, 37410000, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:47:36 horas del 6 de marzo del 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el cuatro de agosto del dos mil dieciséis, la licenciada Roxana Cordero Pereira, de calidades y condición dicha, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo



como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “comida para animales”, en clase 31 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 13:47:36 horas del 16 de marzo del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

**TERCERO.** Que el veintiocho de marzo del dos mil diecisiete, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en representación de la empresa **TOTAL ALIMENTOS, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 15:09:33 horas del 3 de abril del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 15:09:35 horas del mismo día, mes y año, admite el de apelación para ante este Tribunal.

**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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Díaz Díaz; y,**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio bajo el registro número 193133, en clase 31 de la nomenclatura internacional, que protege: “Productos relacionados con camarón, específicamente alimento y/o concentrado para camarón” cuyo titular es AVES REPRODUCTORAS DE CENTRO AMERICA S.A., vigente hasta el 31 de julio de 2019. (folio 5 del expediente principal)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre el signo inscrito y el solicitado, y que los productos se encuentran relacionados, deniega el registro pedido con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

La representación de la empresa apelante argumenta que en el Registro se encuentra inscrita la marca TOTAL MAX PRIME BEEF, bajo el registro número 257310, en clase 31 para proteger “alimentos y sustancias alimenticias hecho a base de carne de res, también conocido como “beef”, para los animales y mascotas, menos camarón”, además, cuenta con las marcas registradas TOTAL EQUILIBRIO N° Registro 200044, y TOTAL EQUILIBRIO VETERINARY N° de registro 200455, y si bien se entiende el principio de independencia que aplica para cada solicitud, lo trae a colación por estar inscrita total max prime beef. Que el término MAX está completamente

diluido, se encuentran muchas marcas inscritas en el Registro que contienen dentro de sus elementos el denominativo MAX, tales como NUTRO MAX, TURTO MAX, MAXI CAT Y MAXI DOG. Que el Registrador infringe el principio de análisis global de las marcas. Que no hay riesgo de confusión gráfica, fonética ni ideológica entre las marcas en conflicto; a pesar que ambas protegen productos en la misma clase son completamente distintos entre sí.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Estas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las usan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos podrán elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una

persona de los de otra, estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Considera este Tribunal, que en el presente caso, bien hizo el Registro en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, toda vez que, al hacer el estudio y análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y de comercio “MAX” (**diseño**), en clase 31 del nomenclátor internacional. Sin realizar un esfuerzo para desmembrar los signos, el elemento distintivo se concentra en la expresión “MAX”, contenida en los conjuntos marcarios bajo cotejo, lo cual hace que de conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sean mayores las semejanzas que las diferencias entre ellos. De ahí, que el alegato de la recurrente, que no existe ninguna similitud gráfica, fonética e ideológica, y que no hay riesgo de confusión entre los signos, no es procedente, pues como puede apreciarse el solicitado e inscrito coinciden en su elemento dominante “MAX·”, situación, que lleva a que éstos entren en conflicto, ya que la coincidencia en su factor tópico crea una fuerte similitud visual, auditiva y conceptual, lo que genera un riesgo de confusión entre los consumidores.

Tampoco lleva razón la apelante cuando alega que el Registrador infringe el principio de análisis global de las marcas, dado que de la comparación de los signos en debate y sin descomponer los elementos que los conforman, el término que sobresale es “MAX”, el cual como puede observarse es sobre el que va a recaer la atención de los consumidores, por ende, éstos pueden asociar los signos en discusión con un mismo origen empresarial. Asimismo, no comparte esta Instancia de alzada que el término “MAX” se encuentre diluido por la existencia de otras marcas inscritas, ya que cada caso debe ser analizado bajo la normativa vigente para establecer si efectivamente dicha locución perdió aptitud distintiva respecto este tipo de productos.

Además, continuando con el cotejo se determinó que ambos signos protegen productos relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la marca inscrita, que los hace similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

Ahora bien, el análisis anterior se hizo confrontando los signos desde la parte denominativa, concluyendo que son similares. Es importante mencionar, que el artículo 89 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, otorga la posibilidad de que signos idénticos o similares se inscriban, en el entendido de que los productos o servicios que protege sean diferentes y que no se relacionen entre sí, conforme el principio de especialidad que rige la materia marcaria. Sin embargo, en el presente caso los productos que protegen la marca inscrita y solicitada están en la misma clase 31 y están relacionados. Así la marca propuesta lo es para proteger: “comida para animales”; y la inscrita ampara “productos relacionados con camarón, específicamente alimento y/o concentrado para camarón”, siendo la protección en ambos signos alimentos para animales, pues, los productos de la inscrita, entran dentro de la generalidad de animales, por lo tanto podría entenderse por parte de los consumidores que los orígenes empresariales de cada uno de los signos son el mismo o al menos se encuentran en algún tipo de socio comercial.

En virtud de los argumentos expuestos, este Tribunal estima que el signo propuesto para registro en clase 31 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa TOTAL ALIMENTOS, S.A., generaría riesgo de confusión, así como de asociación empresarial con respecto al signo inscrito, dada la similitud contenida en el distintivo solicitado y la conexión existente de los productos que pretende proteger y comercializar con relación a los productos de la marca inscrita procediendo su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), y artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo a), c), e) y f) del artículo 24 de su Reglamento.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOTAL ALIMENTOS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:47:36 horas del 16 de marzo del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **TOTAL MAX (diseño)**, en clase 31 de la nomenclatura internacional.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOTAL ALIMENTOS, S.A.**, en contra de la resolución

---

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:47:36 horas del 16 de marzo del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **TOTAL MAX (diseño)**, en clase 31 de la nomenclatura internacional, deniega la inscripción del signo solicitado. 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.** -

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**