



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-530- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de comercio “TOTAL max MAX ES LO MAXIMO”
(DISEÑO)

REPRESENTACIONES AD S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-3982)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 146-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Federico Avilés Salas, mayor, empresario, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número cuatro ciento cuarenta ochocientos diez, apoderado especial de la sociedad **REPRESENTACIONES AD S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas un minuto veintiocho segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de mayo de dos mil trece, por el licenciado Federico Avilés Salas, apoderado especial de la sociedad **REPRESENTACIONES AD S.A**, solicita la inscripción de la Marca de



comercio:

Max es lo máximo!

para proteger y distinguir en clase 31 internacional:

“alimento para animales, incluyendo alimento para perros o gatos y animales de compañía”



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas un minuto veintiocho segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, resolvió “(..) **I) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que el apoderado especial de la sociedad **REPRESENTACIONES AD S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas un minuto veintiocho segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.


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, 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



1-  bajo el registro número 193133, en clase 31 para proteger: “*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 (Ver folio 16 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “MAX” (DISEÑO), en clase 31 del nomenclátor internacional, ya que ambos protegen productos relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que 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 por su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios sostenidos por el representante de la empresa recurrente, van en el sentido de que no hay riesgo de confusión entre ambos signos, indica que analizada la marca inscrita con la solicitada que son fácilmente distinguibles y que por lo tanto la inscripción de la marca de su representada no lesionaría los derechos registrales y patrimoniales derivados del derecho marcario inscrito a favor del competidor, ya que el consumidor medio está en la capacidad de apreciar los distintivos sin caer en el error de confundirlos. Afirma que el diseño de la marca inscrita es un diseño de un camarón y que dicho diseño limita el ámbito de protección de la marca inscrita, como son “productos relacionados con camarón, específicamente alimento y/o concentrado de camarón”, además de que la marca propuesta se compone de la palabra “max” escrita en forma especial y que pretende proteger “alimentos para



animales, incluyendo alimento para perros y gatos y animales de compañía”, siendo que los productos a proteger por la marca propuesta poseen una naturaleza diferente a la de los productos que distingue la marca inscrita, además de que los canales de comercialización de los productos no serían coincidentes.

CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el Registro en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya 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. 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.

La doctrina del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso a) es conteste en el sentido, de que los signos en conflicto deben examinarse con base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto. Bajo esa inteligencia, el signo solicitado y el inscrito son similares en su parte denominativa.

Ya este Tribunal ha emitido reiterada jurisprudencia, apoyada en doctrina, en cuanto a que la parte denominativa se constituye en el factor tópico, en la parte sobresaliente de un signo y que es el elemento que el consumidor medio va a recordar. Es por ello incluso, que el citado artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, establece la calificación de los signos opuestos basados en la impresión gráfica, con el fin de evitar que signos idénticos que protegen productos o servicios idénticos o relacionados, confundan al consumidor y de esa forma incluso, no solo se protege los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, sino también los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que



puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, tal como se expresa en el artículo 1 de la Ley de rito.

Siguiendo con el cotejo, en la parte auditiva o fonética, también caemos en el mismo problema. Ambas denominaciones al ser vocalizadas se escuchan casi igual.

Ahora bien, el análisis anterior se hizo confrontando los signos desde la parte denominativa, concluyendo que son similares. Es importante mencionar además, 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 las marcas inscrita y solicitada están en la misma clase y están relacionados. Así la marca solicitada lo es para proteger: *“alimento específicamente para perros o gatos y animales de compañía”*; y la inscrita para *“Productos relacionados con camarón, específicamente alimento y/o concentrado para camarón..”*, siendo en ambos signos la protección para alimentos para animales, de tal manera que el consumidor puede asociar ambas marcas con un mismo origen empresarial.

Ante este cuadro fáctico, este Tribunal concluye que el signo propuesto no genera suficiente diferenciación ni gráfica, ni fonética, ni ideológica con el inscrito y al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que 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 por medio de su inscripción.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **REPRESENTACIONES AD S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro



de la Propiedad Industrial, a las once horas un minuto veintiocho segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado Federico Avilés Salas, apoderado especial de la sociedad **REPRESENTACIONES AD S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas un minuto veintiocho segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.