



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0524-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “TOTAL MAX (DISEÑO)”**

**TOTAL ALIMENTOS, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-5018)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 430-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa Ana, San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, en representación de **TOTAL ALIMENTOS, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Brazil, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:52:53 horas del 23 de junio de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de junio de 2013, la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor, casada, abogada, con cédula 9-097-394, en representación de la sociedad indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TOTAL MAX (DISEÑO)**”, en clase 31 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*alimentos y sustancias alimenticias para los animales y mascotas*”, con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 8:52:53 horas del 23 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la marca propuesta.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto la licenciada **Cordero Pereira**, en la representación referida, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce 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 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 al 1 setiembre de 2015.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en clase 31



internacional, la marca de fábrica y comercio “  ” bajo el Registro No **193133** a nombre de la empresa **AVES REPRODUCTORAS DE CENTRO AMÉRICA,**



S.A., vigente desde el 31 de julio de 2009 y hasta el 31 de julio de 2019, para proteger y distinguir “*productos relacionados con camarón, específicamente alimento y/o concentrado para camarón*” (folio 42).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LA LIMITACIÓN DE PRODUCTOS PROPUESTA.** En escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2015 la licenciada Cordero Pereira, en la representación indicada, solicitó limitar la lista de protección a “*alimentos y sustancias alimenticias para mascotas, específicamente, perros y gatos*”. Sin embargo, en virtud de que no fue cancelada en el término conferido la tasa de \$25, correspondiente a esta modificación, la autoridad registral continuó el trámite con la lista de protección original.

Posteriormente, en el escrito de apelación presentado al Registro el 29 de junio de 2015, la interesada reitera la limitación de los productos y cancela la tasa indicada, solicitando la revocatoria de la resolución final. En razón de ello, la autoridad registral acepta la limitación propuesta, no así la revocatoria, manteniendo el criterio expuesto en la resolución final.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar el registro del signo “”, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento, porque al analizarlo respecto del inscrito

“”, resulta inadmisibles por derechos de terceros, porque puede provocar confusión directa y por asociación al consumidor medio en caso de permitir su coexistencia, en relación a los productos a proteger con la marca solicitada y los ya protegidos con la registrada.



Por su parte la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, recurrió la resolución final, expresando en sus agravios que el registro no realiza un cotejo conforme lo exige las reglas que establece el artículo 24 del Reglamento. Agrega que *“...Es inadmisibile que el registro se haya mostrado reacio a analizar el signo tal cual fue solicitado y se haya negado en forma tan obcecada a reconocer las diferencias que saltan a la vista entre las marcas en conflicto. Especialmente atendiendo al hecho que se trata de marcas mixtas, cuya naturaleza implica que necesariamente existen elementos de diseño (como elementos cromáticos, gráficos y de tipografía) que le aportan distintividad a todo signo marcario catalogado como mixto...”* (ver folio 81).

Afirma la recurrente que a nivel **fonético y gráfico**: el único elemento que le imprime similitud fonética con la marca inscrita, es la partícula *max*, lo cual no es suficiente para fundamentar el rechazo, ya que *“...el calificador omitió destacar los elementos que revisten especial eficacia diferenciadora al signo solicitado, y por consiguiente, erró al localizar la sílaba tónica de éste en la palabra MAX, toda vez que esta característica recae en la palabra TOTAL...”* (ver folio 83) Lo anterior no deriva de una visión subjetiva, sino que es parte del nombre de la empresa solicitante que es TOTAL ALIMENTOS, S.A., en donde el término TOTAL constituye un elemento altamente evocativo de la marca al sugerir su origen empresarial. Manifiesta que *“...La palabra TOTAL dentro del signo solicitado, debe ser valorada como el elemento arbitrario y suficiente que permite la distintividad, al mismo tiempo que evita un posible riesgo de confusión o de asociación empresarial entre las marcas en conflicto...”* (ver folio 83)

Agrega que a **nivel ideológico**: el consumidor recordará la imagen del camarón color rojo -que constituye el diseño de la marca inscrita- para alimento de camarón y la distinguirá de los productos de la marca solicitada. Dado lo cual, **la protección del registro debe ser exclusiva pero no extensiva de las marcas registradas**: *“...no se justifica la exclusión del resto de elementos dotados de una fuerte eficacia diferenciadora por el simple hecho de existir una similitud fonética entre las marcas en conflicto...”* (ver folio 84)



Respecto del objeto de protección pretendido agrega que: al **limitar** los productos a alimentos y sustancias alimenticias para mascotas, específicamente perros y gatos, no se justifica el mantener el criterio del riesgo de confusión que aplica el registro, considerando que ambos se refieren a alimentos para animales.

La parte apelante solicita a este Tribunal se sirva señalar ¿en cuál canal de comercialización se encuentran dispuestos para la venta los alimentos para perros y gatos y los productos relacionados con camarón y alimento o concentrado para éstos? Y manifiesta que la respuesta no puede ser el supermercado pues, ahí se encuentran la mayoría de productos comprendidos en la clasificación NIZA. (ver folio 85)

En este mismo sentido, la recurrente se manifiesta respecto del **principio de especialidad**: indicando que el criterio del calificador “...ha estado viciado por una tendencia a la protección extensiva y no exclusiva de partícula “max”; dicho criterio contradice la evolución en la jurisprudencia nacional y comparada sobre la aplicación del Principio de Especialidad, que actualmente se dirige a una interpretación más práctica, admitiendo la coexistencia de signos previa comprobación de la inexistencia de confusión para el público consumidor...” (ver folio 85), por esto, una simple similitud no impide la inscripción sino aquella capaz de causar riesgo de confusión o de asociación empresarial entre los consumidores del producto.

Por otra parte, afirma que existen muchos titulares con marcas que utilizan el término “max”, siendo que se le está negando a su representada sin ningún fundamento, lo cual es una violación al principio de Seguridad Registral, que el Tribunal está llamado a tutelar.

Por último, afirma que el criterio del calificador es antojadizo, porque no hay motivación, lo cual viola lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, pues no esgrime razones válidas y coherentes; lo cual hace recaer la resolución apelada en un vicio de nulidad absoluta, en vista de lo cual carece de uno de los elementos esenciales del acto administrativo, en razón de ello solicita revocar la resolución del Registro.



**QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concretamente en sus incisos a) y b), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

Advierte este Tribunal que, al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, la Autoridad Registral concluyó que si bien es cierto gráficamente los signos cotejados son diferentes. Sin embargo, el elemento predominante en ambos es el vocablo “MAX”, y al ser éste término idéntico no se elimina el riesgo de confusión, porque el consumidor asumirá erróneamente que existe una relación empresarial entre las empresas titulares y, en todo caso el elemento denominativo de la marca inscrita se encuentra totalmente comprendido en la propuesta.

Considera este Órgano de Alzada que el apelante parte de un cotejo sesgado pues, a pesar de que él mismo insiste en que se trata de dos marcas mixtas –con lo cual está de acuerdo este Tribunal- realiza el cotejo con los elementos denominativos de la marca solicitada (con los elementos “TOTAL” y “MAX” en un plano de igualdad), para cotejarlo con la marca inscrita MAX (diseño). Es decir, el cotejo debe realizar con las marcas en la forma que fueron solicitadas, y no solo con partes de ellas.

Conforme a lo anterior, y tomando en cuenta la limitación aprobada: siendo que la marca solicitada es específicamente para: *“Alimentos y sustancias alimenticias para mascotas, específicamente, perros y gatos”*; haciendo el cotejo respectivo; debe partirse de que los signos cotejados son mixtos; por lo cual es necesario establecer cuál de los factores que los componen, son preponderantes sobre los demás.



Tomando en cuenta más las semejanzas que las diferencias; se concluye que en ambos signos, a pesar de que cuentan con elementos gráficos, tanto en la inscrita como en la solicitada **sobresale como factor tópico el término “MAX”**. En la solicitada, acompañada de un diseño especial de mucho menor tamaño que contiene la palabra “total”:



; y en la inscrita, acompañada del gráfico de un camarón:



En este caso, a pesar de la especificación en cada signo del tipo de animal hacia el cual va dirigida la comida como producto protegido; tal diferenciación no provoca que ambos sigan siendo: alimentos para animales, **que perfectamente pueden ser producidos por la misma empresa**; de ahí que, a pesar de que pudo haberse evitado la confusión directa en cuanto el producto a proteger, los signos mantienen una similitud respecto de su factor tópico que los hace caer en una confusión indirecta es decir, respecto de su origen empresarial, haciendo creer al consumidor que al contener el Término “MAX”, éste representa un único origen empresarial.

Cabe aclararle al recurrente que aquí no se da una protección extensiva de la marca inscrita, sino una protección objetiva con fundamento en el mandato legal contenido en el artículo 25 de la Ley de Marcas, para lo cual se están justificando las razones por las que la marca solicitada entra en contradicción con ella. De este modo, a pesar de que fueron especificados los productos a proteger con la propuesta; tal especificación no elimina la posible confusión indirecta. Por ello, considera este Tribunal que tratándose todos los productos cotejados de alimentos para animales, todos serán comercializados a través de los mismos canales de distribución, salvo que el interesado demuestre cosa distinta o específica, lo cual no intenta dentro de sus alegatos.

En este mismo orden de ideas, tal y como lo indica el solicitante, la simple similitud no impide la inscripción, sino aquella capaz de causar riesgo de confusión o de asociación



empresarial entre los consumidores del producto y en este caso existen razones para considerar la confusión indirecta.

Por otra parte, no resulta vinculante para resolver este asunto, los casos que aparentemente se hayan resuelto de manera distinta; pues, en realidad cada caso debe ser analizado en su contexto y dentro del mérito de los autos en que se esté evaluando la distintividad o no de un signo para considerarlo apto o no para ser inscrito.

Por último, no considera este Órgano que la resolución venida en apelación tenga vicios de nulidad por carecer de motivación conforme al artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, pues dicha resolución cumple con los parámetros establecidos en los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuando se establecen las objeciones que tiene esa autoridad para rechazar el signo solicitado; razones con las cuales no está de acuerdo el apelante, lo que no implica que éstas sean inexistentes o antojadizas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **TOTAL ALIMENTOS, S. A.** confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:52:53 horas del 23 de junio de 2015.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de



apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **TOTAL ALIMENTOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:52:53 horas del 23 de junio de 2015, la cual se confirma,



denegando el registro del signo “**max**”. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*