



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0852-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUPERMAX”**

**OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 3635-2011)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 601-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del dos de julio de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **Kristel Ffaith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina 1 c 1, portadora de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la compañía **OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Guatemala, domiciliada en 12 Calle 1-28, Zona 9, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, cuarenta y seis minutos, nueve segundos del nueve de agosto de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de abril de dos mil once, el Licenciado Manuel Francisco Zuñiga Sibaja, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ocho-cientos treinta y tres-setecientos cincuenta, en su condición de apoderado general de la compañía **OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó la solicitud de



registro de de la marca de fábrica y comercio “**SUPERMAX**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos, a excepción de preparaciones y vacunas farmacéuticas para tratamiento y prevención de enfermedades, productos veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, sustancias ditéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diecisiete horas, cuarenta y seis minutos del nueve de agosto de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de agosto de dos mil once interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las dieciséis horas, cincuenta y nueve segundos del treinta de agosto de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, 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 Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de **RHEIN BIOTECH GESSELLSCHAFT NEUE BIOTECHNOLOGISCHE**



**PROZESSE UND PRODUKT**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**SUPERVAX**” bajo el registro número 203084 desde el 20 de agosto de 2010, vigente hasta el 20 de agosto de 2020, la cual protege y distingue en clase 5 internacional “preparaciones y vacunas farmacéuticas para el tratamiento y prevención de enfermedades incluyendo: el cáncer en humanos y particularmente el cólera, la hepatitis, la influenza, los resfríos, la fiebre amarilla, las paperas, la viruela, la rubeola, la fibrosis quística, la fibre tifoidea, el virus de papiloma humano, el tétano, la difteria, la malaria, el melanoma, la enfermedad de alzheimer’s, la tos ferina, infecciones bacterianas y virales. (Ver folios 18 y 19 vuelto).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**SUPERMAX**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**SUPERVAX**”, ya que ambas protegen productos iguales en la misma clase 5, y del estudio integral de distintivo, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación argumenta alega que el examinador confunde los términos de calificación “identidad” ó “similitud”, no existe la figura de “identidad de similitud”, es una u otra, y en este caso lo que existe es una similitud que no es suficiente para rechazar el registro de la marca solicitada por mi representada. Que la pronunciación de la sílaba “MAX” versus la sílaba “VAX” denota una gran diferencia entre una y otra, no suenan para nada similares, por lo que es posible su



coexistencia registral, desde el punto de vista ideológico la sílaba MAX hace alusión al diminutivo de MÁXIMO o MAXIMILIANO y el término VAX no cuenta con significado; por lo que es evidente que son conceptos completamente distintos que hacen que ambas denominaciones puedan coexistir registralmente y a nivel de mercado. Que los productos protegidos por la marca registrada son medicamentos para tratar enfermedades muy bien determinadas, en tanto que los productos que protege la marca de su representada son medicamentos para otros tipos de padecimientos, en tanto los medicamentos que protege el distintivo de su representada son medicamentos para otros tipos de padecimientos donde se excluyen de protección *“preparaciones y vacunas farmacéuticas para tratamientos y prevención de enfermedades”*, por lo que el uso o finalidad de los medicamentos protegidos por ambas marcas es totalmente distinto, y el riesgo de confusión es nulo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir *“SUPERMAX”*, es *denominativa*, conformada por una palabra de ocho letras, y el signo inscrito *“SUPERVAX”* también resulta *denominativo*, formado por un solo vocablo de ocho letras, por lo que a nivel *gráfico* puede observarse, que el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy parecidas, ya que tienen en común el término *“SUPER”* reduciéndose la diferencia a la consonante *“M”* en la marca solicitada, y la consonante *“V”* en el signo inscrito, ocurriendo, que la letra *“M”* en el distintivo pretendido no resulta suficiente para diferenciarla del signo inscrito, por lo



que los consumidores y competidores al momento de adquirir los productos que identifican una y otra marca no haría tal distinción..

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados “**SUPERMAX**” y “**SUPERVAX**” es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por las consonantes referidas, existiendo así una confusión auditiva, por consiguiente, considera esta Instancia que no lleva razón la representación de la sociedad apelante cuando en su escrito de apelación manifiesta que los signos “(...) *no suenan para nada similares, por lo que es posible su coexistencia registral*”, ya que los mismos tienen una vocalización sumamente parecida. Desde el punto de vista *ideológico* ambos signos evocan una misma idea.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de la marca que se intenta inscribir, ya que éste podría asociarlas entre sí, y pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común, por lo que el registro de la marca solicitada podría inducir a confusión a los adquirentes de uno y otro productos. De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25



párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Con relación los agravios que en la apelación alega la sociedad recurrente, si bien es cierto la marca inscrita y solicitada son en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y en principio protegen productos diferentes dentro de la misma clase, este alegato no se acoge, por cuanto en tratándose de la clase 5 y estar de por medio la salud pública, considera este Tribunal que el cotejo es más restrictivo y no aplica el principio de especialidad debido a la similitud existente entre los signos confrontados, lo cual podría inducir al consumidor medio a un riesgo de asociación.

**QUINTO.** Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, cuarenta y seis minutos del nueve de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma,

**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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada **Kristel Fait Neurohr**, en su condición de



apoderada especial de la compañía **OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, cuarenta y seis minutos del nueve de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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 Daniel 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: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**