



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0113-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “MAXOL”**

**ADVENCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4143-04)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 916-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas del tres de agosto del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado general de la compañía **ADVENCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, con cédula de personería jurídica número tres-cero doce-doscientos once mil ochocientos treinta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinticuatro minutos, veintidós segundos del primero de octubre del dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha nueve de junio del dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, Casa No. 959, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, representando a la compañía **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (OLEPSA)**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Honduras, y domiciliada Búfalo Villanueva, Departamento de Cortés, Honduras, solicitó el registro de la



marca de fábrica y comercio “**MAXOL**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir aceites y mantecas vegetales.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días nueve, diez y once de agosto del dos mil cuatro, en las Gacetas números ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y seis, y dentro del plazo conferido, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y tres-ciento setenta y dos, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**MAXOL**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa “**OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS S.A.**”, por considerar que entre el signo solicitado y los inscritos por su representada “**MAZOLA**” y “**MAZOLA (DISEÑO)**, registros número 28.909 y 62.231, en **clase 29**, existe similitud gráfica y fonética.

**TERCERO.** Que a las once horas, veinticuatro minutos, veintidós segundos del primero de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada y acogió la solicitud de marca solicitada.

**CUARTO.** Que en fecha trece de octubre del dos mil ocho, la representación de la oponente presentó recurso de revocatoria y apelación contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las siete horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y un segundos del doce de diciembre del dos mil ocho, declaró sin lugar la revocatoria y admitió la apelación.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos que como probados establece la resolución recurrida, agregando que las probanzas de los hechos referidos se encuentran a folios 33 a 38 del expediente.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA APELANTE.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, encuentra que entre la marca solicitada “**MAXOL**” y el signo inscrito “**MAZOLA (DISEÑO)**” no existe similitud gráfica y fonética, pues a pesar que el signo propuesto comparte la primera sílaba con la marca inscrita éstas se pronuncian de forma diferente, y tampoco existe similitud ideológica, ya que tales signos no remiten a ideas similares.

Por su parte, la representación de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en su escrito de apelación no alegó ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas, treinta minutos del primero de junio del dos mil nueve, expresó agravios, indicando, estar en desacuerdo con los argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que sí existe una similitud confusa entres ambas marcas, desde el punto de vista, gráfico, fonético e ideológico, por lo que existe riesgo de confusión.

**CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** 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. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que 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 están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca 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 de marca 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.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **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.



De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

**QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.



En términos generales, para determinar el *riesgo de confusión* entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el *cotejo ideológico* se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, establece en su artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular:



**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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma

Entonces, para los efectos del **cotejo marcario** que corresponde hacer, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, las definen de la siguiente manera: "...Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico..." (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca.



Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49). Así, tenemos, que en el caso concreto, la marca inscrita es mixta por cuanto se acompaña de un diseño y la solicitada es denominativa.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b><u>MAZOLA</u> (DISEÑO)</b>	<b><u>MAXOL</u></b>
Productos que distingue	Productos
<b>Clase 29:</b> para proteger y distinguir aceites y grasas, margarina.	<b>Clase 29:</b> para proteger y distinguir aceites y mantecas vegetales.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, tenemos que, en el orden **gráfico**, ambos signos comparten la sílaba “MA”, a pesar de este elemento común, tenemos, que la terminación o, bien las letras finales de dichos signos “ZOLA” y “XOL” acentúan la diferencia gráfica., Además, la marca inscrita, tal y como se desprende del cotejo, al estar unida a otros elementos, un diseño particular (conformado por un cuadro cuyo fondo tiene algunas partes en color café claro y otras en color blanco, y en la parte izquierda del mismo una mazorca de maíz, en un fondo blanco, cuyos granos tienen diferentes tonalidades, que van desde el rojo hasta el amarillo, mientras que una de las hojas de la mazorca se extiende desde izquierda a derecha, está escrita la palabra “MAZOLA”, en color verde, cuya letra “M”, se ubica dentro de la mazorca de maíz y el resto de las letras sobre un fondo blanco), hace la diferenciación, con respecto al signo solicitado. Así, se desecha la diferencia gráfica entre ambas denominaciones, ya que se encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo indica la empresa recurrente, en su escrito de agravios.





Respecto al nivel fonético, es importante señalar, que a pesar que las palabras inician con un radical igual “**MA**”, tienen desinencias diferentes que las hace pronunciarse en forma distinta. Obsérvese, que la frase final del signo inscrito y el solicitado, sea “**ZOLA**” y “**XOL**”, son claramente distintas, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, de ahí, que no lleva razón la apelante cuando manifiesta en su escrito de agravios que existe una similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido conceptual o ideológico representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, situación que no ocurre con la marca inscrita “**MAZOLA (DISEÑO)**”, ya que ésta lleva a la idea que los productos que identifica son hechos a base de maíz, como puede apreciarse, dichos signos no remiten a ideas similares, por lo que el consumidor no puede ser inducido a confusión alguna.

**SÉTIMO.** Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 citado, indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud gráfica ni fonética, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “**MAXOL**” con respecto término “**MAZOLA (DISEÑO)**”, por consiguiente el consumidor, al momento de adquirir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado tuviesen los mismos canales de comercialización que los de la inscrita, no pueden confundirse, por lo que no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de comprar los productos que identifican dichas marcas. Por consiguiente, en este caso específico debe tomarse



en cuenta la regla establecida en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que dispone: *“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”*, siendo, que ésta regla al igual como lo establece el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es aceptada, por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere **a signos que sean idénticos y similares, para los mismos productos o servicios relacionados**, de modo que puedan causar confusión en el público consumidor. Así bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados o signos, que no tengan similitud, y que protejan productos similares o relacionados, como ocurre con el caso de las marcas enfrentadas.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico y fonético, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

**OCTAVO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado general de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinticuatro minutos, veintidós segundos del primero de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



**NOVENO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado general de la compañía **ADVENCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-doscientos once mil ochocientos treinta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinticuatro minutos, veintidós segundos del primero de octubre del dos mil ocho, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55