

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0484-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

ALUCOMAXx

ALUCOMAXX BRASIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMIENTOS LTDA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9432)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0002-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y seis minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCO ANTONIO LÓPEZ VOLIO**, abogado, cédula de identidad numero 1-1074-0933, en su carácter de apoderado especial la empresa **ALUCOMAXX BRASIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMIENTOS LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Estrada Velha de Guarulhos, Sao Miguel, N° 997, Cumbia, Guarulhos, Sao Pablo, Brasil, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:01 horas del 11 de marzo del 2022.

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **MARCO ANTONIO LÓPEZ VOLIO**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ALUCOMAXx** para proteger y distinguir en clase 6: láminas y placas de metal; recipientes de transportes metálicos- contenedores metálicos

(almacenamiento, transporte); láminas de aluminio; materiales metálicos para la construcción; materiales metálicos para el refuerzo de edificios, construcciones; paneles metálicos para la construcción; paneles de señalización, no luminosos y no mecánicos, de metal; revestimientos metálicos para edificios y construcciones, revestimiento de pared de placa de metal para la construcción; revestimiento metálicos de paredes para la construcción; señaladores y balizas de metal; vigas metálicas.


El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:31:01 horas del 11 de marzo del 2022, rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la *Ley de marcas*, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con



la marca registrada y distinguir productos relacionados.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **LÓPEZ VOLIO**, apeló lo resuelto y expuso como agravios:

Indica que existen diferencias del cotejo marcario:

Desde el punto de vista gráfico, resulta claro que son más las diferencias que las semejanzas entre la marca solicitada **ALUCOMAXX**, y la marca inscrita , registro No. 280996. Las letras diferenciadoras en estos signos conllevan una importante distinción gráfica entre las marcas.

Indica que las letras “ACP” de la marca registrada constituyen, también, una importante distinción entre estos signos.

Fonéticamente los signos se pronuncian diferente (MAXX v. MEX – ACP), es decir, suenan distinto, por lo que, entre ellas, tampoco existe riesgo de confusión a nivel fonético.

Ideológicamente al ser signos de fantasía no hay similitud entre ellos.

En cuanto a los productos indica que consumidor de estos no es un consumidor promedio; por el contrario, es un consumidor selectivo e informado, que presta mayor atención al producto que adquiere, así como a su origen empresarial, ya que se encuentra en búsqueda de material para realizar procesos de construcción o edificación (procesos que requieren de una gran atención al detalle).

Las marcas coexisten sin ningún inconveniente en mercados extranjeros por lo que se reitera que no generan confusión alguna en los consumidores ni entre las empresas.

Solicita revocar

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



registro 280996 propiedad de **COMPUESTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, inscrita el 18/7/2019 con fecha de vencimiento el 18/7/2029, en clase 6 distingue: metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario

sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según lo disponen los incisos a y b:

- a) 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- 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.
- 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...

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en relación con los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO

 ALUCOMAXx

Láminas y placas de metal; recipientes de transportes metálicos- contenedores metálicos (almacenamiento, transporte); láminas de aluminio; materiales metálicos para la construcción; materiales metálicos para el refuerzo de edificios, construcciones; paneles metálicos para la construcción; paneles de señalización, no luminosos y no mecánicos, de metal; revestimientos metálicos para edificios y construcciones, revestimiento de pared de placa de metal para la construcción; revestimiento metálicos de paredes para la construcción; señaladores y balizas de metal; vigas metálicas.



SIGNO REGISTRADO

 Alucomex
ACP

Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales.

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, se determina

que entre el signo solicitado  y la marca registrada , existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante el término inicial de cada signo, en este caso **ALUCO**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente.

La grafía especial que presenta la marca solicitada en su estructura denominativa no le agrega suficiente distintividad para trasladar el término ALUCO protegido a un segundo plano.

Además los términos MAXX y MEX, también presentan una semejanza parcial, las letras ACP de la marca registrada son secundarias ya que por su posición no permiten que sea un elemento que el consumidor tenga en cuenta a la hora de adquirir los productos.

Ante tales similitudes, el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial de los productos de la marca solicitada, con los distinguidos por la marca prioritaria. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

En resumen, considera este Tribunal que debe atribuirse carácter dominante al elemento que, por penetrar con mayor fuerza en la mente del público, determina la impresión de conjunto producida por una marca, y en este caso es ALUCO.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 *Ley de marcas* de repetida cita.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege la venta de productos para la construcción metálicos que se pueden relacionar con los productos de la marca registrada ya que son de la misma especie, con el mismo fin y naturaleza.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten y en este caso el elemento preponderante de la marca solicitada es idéntico al signo registrado.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, por



encontrarse inscrito el signo **ALUCOMAXX** y que de permitirse la inscripción de la marca **ALUCOMAXX** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MARCO ANTONIO LÓPEZ**

VOLIO, en su carácter de apoderado especial la empresa **ALUCOMAXX BRASIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMIENTOS LTDA.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:01 horas del 11 de marzo del 2022, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **MARCO ANTONIO LÓPEZ VOLIO**, en su carácter de apoderado especial la empresa **ALUCOMAXX BRASIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMIENTOS LTDA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:01 horas del 11 de marzo del 2022, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/02/2023 10:14 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/03/2023 08:20 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/02/2023 07:25 AM

Carlos José Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 28/02/2023 10:34 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/02/2023 02:18 PM
Guadalupe Ortiz

Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33