
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0091-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“SpaceMax”**

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-8077)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0165-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, abogado, cédula de identidad número 3-0376-0289, en su carácter de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Corea, domiciliada en 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, República de Corea, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:07:30 horas del 16 de diciembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SpaceMax**” para proteger y distinguir en clase 7: lavadoras eléctricas, lavadoras para uso doméstico y en clase 11: secadoras de ropa, eléctricas, refrigeradores, refrigeradores para uso doméstico.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 07:07:30 horas del 16 de

diciembre de 2022, rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N°7978, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada “**Space Plus**” y distinguir productos relacionados.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. El análisis en conjunto de los signos presenta más diferencias que semejanzas por lo que es posible su coexistencia registral.
2. Los signos deben compararse sin desmembrarlos ni descomponerlos en sus partes, guiándose más bien por la impresión de conjunto que suscitan.
3. Gráficamente no hay suficiente semejanza visual entre las marcas, pues difieren en las palabras MAX y PLUS, que constituyen una porción relevante de cada una. Por lo tanto, es muy poco probable que los consumidores se confundan al verlas.
4. Aspecto Fonético, de igual forma, el hecho de que las marcas difieran en el 50% de sus sílabas hace que se pronuncien de forma muy distinta. La diferencia de sonidos entre MAX y PLUS no deja casi ninguna posibilidad de confusión para los consumidores al escucharlas.
5. Ideológicamente: la marca solicitada sugiere maximización de espacio y la registrada un plus de espacio, se trata de ideas esencialmente distintas, haciendo que sea sencillo para los consumidores diferenciarlas.
6. La marca registrada SPACE PLUS es evidentemente sugestiva, pues hace referencia a la idea de “un adicional de espacio”, sugiriéndole a los consumidores que los productos se caracterizan por tener espacio extra.
7. Al ser una marca sugestiva su fuerza distintiva es baja, siendo más bien un signo débil que, como tal, debe tolerar la coexistencia con otros signos similares que también utilicen dicha palabra o palabras similares.

8. Existen votos del Tribunal que desarrollan el tema de la marca débil, además se trata de consumidores especializados al ser productos de un alto costo.
9. Las marcas coexisten sin problemas en otras jurisdicciones.

Solicita se declare con lugar la apelación interpuesta y se continúe con el trámite de la marca solicitada.

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:

“**Space Plus**” registro 303877 propiedad de **LG ELECTRONICS INC**, inscrita el 11/3/2022 con fecha de vencimiento el 11/3/2032, y distingue en clase 7: **máquinas lavadoras de ropa eléctricas**; lavavajillas automáticas; aspiradoras eléctricas; mangueras para aspiradoras eléctricas; bolsas para aspiradoras eléctricas; aspiradoras de mango largo; robots para uso industrial; robots de ayuda con las tareas diarias para fines domésticos; robots para limpieza; sistema modular que consiste en una transportadoras de paletización robotizados; mecanismos de control para máquinas robóticas; sopladores rotativos eléctricos; bombas de aire comprimido; compresores rotativos; compresores para refrigeradoras; secadoras giratorias {no calientan}; licuadoras eléctricas para uso doméstico; aspiradoras robóticas; procesadores de alimentos eléctricos; limpiadores a vapor para uso doméstico; aspiradoras de mano; aspiradoras eléctricas para ropa de cama y uso doméstico, y en clase 11: aires acondicionados; aparatos de aire caliente; humidificadores eléctricos; deshumidificadores eléctricos para uso doméstico; cocinas eléctricas; purificadores de agua para uso domésticos; ionizadores de agua para uso doméstico; aparatos de filtros para depurar agua; paneles solares térmicos [calefacción]; limpiadores de aire; aparatos de ventilación [aire acondicionado] para calefacción; luces emisoras de diodos de iluminación [LEDI]; cocinas de gas; hornos eléctricos para cocina; aparatos o instalaciones para cocinar; **refrigeradoras eléctricas**; **secadoras de ropa eléctricas**; aparatos eléctricos que sirven para el manejo y secado de ropa, de uso doméstico; máquinas eléctricas de manejo de ropa que

tienen las funciones de desodorizar, esterilizar y vaporizar prendas, para uso doméstico; máquinas eléctricas de secado de ropa con funciones de esterilización, desodorización y tratamiento antiarrugas para uso doméstico; fregaderos.

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. Que 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 el presente caso considera el Tribunal que la marca registrada **Space Plus** se encuentra dentro de la categoría de marcas evocativas, marcas que pueden contener en su estructura términos que por sí solos carecen de distintividad, pero al unirlos logran generar una marca.

Con respecto a este tema indica Diego Chijane:

Los signos evocativos suelen crearse a partir de la alteración morfológica de expresiones genéricas, descriptivas o de uso común. Muchas veces, se conforman a través de términos genéricos o descriptivos en su consideración individual, por lo que unidos o deformados, conforman una expresión evocativa no descriptiva o designativa del objeto identificado. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2007, p. 58)

Es claro para este Tribunal que una marca como la registrada **Space Plus** cuya traducción literal del inglés al español es: **más espacio**, resulta casi que descriptiva de características para **máquinas lavadoras de ropa eléctricas, refrigeradoras eléctricas; secadoras de ropa eléctricas**, lo que la identifica como una marca evocativa y débil, es claro que el consumidor asocia la frase “**space plus**” a las características del producto que distinguen, una lavadora, refrigeradora, secadora con más espacio.

Por lo anterior el cotejo de este tipo de signos debe ser menos riguroso con otros signos que presenten algún grado de similitud, inclusive este tipo de signos debe soportar la copia parcial, la debilidad de la marca no excluye su validez, pero su tutela se restringe a su limitada novedad y escasa capacidad distintiva.

A manera de ilustración, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005 de la Marca: “U.S. ROBOTICS”, ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

[...]

Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve

incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.

[...]

Según las consideraciones apuntadas en el cotejo de los signos **SpaceMax** vs **Space Plus**, el criterio de comparación no debe ser tan rígido como el aplicado por el Registro debe ser un criterio más benigno a favor de evitar monopolios en signos que rayan en lo descriptivo, como el caso de la marca registrada **Space Plus**, con relación a los productos que distingue, por lo tanto la marca solicitada **SpaceMax**, puede coexistir registralmente con la marca registrada a pesar de distinguir los mismos productos, esto por cuanto la marca registrada al ser un signo evocativo débil debe soportar la copia parcial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su carácter de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:07:30 horas del 16 de diciembre de 2022, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SpaceMax**” para proteger y distinguir en clase 7: lavadoras eléctricas, lavadoras para uso doméstico y en clase 11: secadoras de ropa, eléctricas, refrigeradores, refrigeradores para uso doméstico.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su carácter de apoderado especial de la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:07:30 horas del 16 de diciembre de 2022, la cual en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SpaceMax**” para proteger y distinguir en clase 7: lavadoras eléctricas, lavadoras para uso doméstico y en clase 11: secadoras de ropa, eléctricas, refrigeradores, refrigeradores para uso doméstico. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

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