

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0493-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “SUPER-MAX (DISEÑO)”

SUPERMAX INTERNATIONAL PVT. LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2536-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1245-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUPERMAX INTERNATIONAL PVT, LTD.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de India, domiciliada en Malhotra House, Cuarto Piso, Opp. G.P.O., Mumbai 400 001, India, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y siete minutos y catorce segundos del dos de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de marzo de 2007, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470 y en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **SUPERMAX INTERNATIONAL PVT, LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SUPER-MAX (DISEÑO)**”, en **Clase 08** de la clasificación

internacional, para proteger y distinguir: *“rasuradoras, rasuradoras con hoja doble, navajillas con filo doble, navajillas para rasuradoras con doble hoja, rasuradoras con navajillas desechables y rasuradoras de hoja doble; navajas con hoja de seguridad, sencillas y dobles, tracks (líneas), sistemas de afeitado, navajas desechables, sistemas múltiples de navajas de afeitar”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:39:50 horas del 2 de octubre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica **“SUPERMAX”**, en clase 08 internacional, bajo el registro número **124580**, propiedad de la empresa **OPERADORA DE TIENDAS, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y siete minutos y catorce segundos del dos de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 2010, el Licenciado **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **SUPERMAX INTERNATIONAL PVT, LTD.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de ley no expresó agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SUPERMAX**”, bajo el registro número **124580**, en **Clase 08** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **OPERADORA DE TIENDAS, S.A.**, inscrita desde el 24 de octubre de 2001 hasta el 24 de octubre de 2011, para proteger y distinguir: *“herramientas e instrumentos impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas”* (Ver folios 47, 48 y 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**SUPERMAX**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir productos relacionados, lo cual podría provocar un riesgo de confusión e inducir a error a los consumidores al no poder distinguir el verdadero origen de los productos, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es

incorrecto por cuanto, al observar la marca que nos ocupa, se puede notar fácilmente que ésta hace un uso muy particular de los términos “SUPER” y “MAX”, dentro de una figura, lo cual conlleva a una combinación muy específica de los términos y el dibujo para distinguir ciertos productos, indicando que su signo ya había estado inscrito a favor de su representada según registro No. 103277 del 20 de agosto de 1997; y en consecuencia estima que debe protegerse no sólo la tipografía, sino también la combinación de los términos y el dibujo que componen la marca y su disposición que crean un conjunto, además de tener un diferente ámbito de protección en cuanto a los productos, notándose la distinta naturaleza de éstos, que ambas empresas comercializan en otros ámbitos, y que las mismas coexisten pacíficamente en Guatemala, país de origen de Operadora de Tiendas, S.A., según un acuerdo de coexistencia suscrito por Supermax International Pvt, Ltd. y Operadora de Tiendas, S.A., para la clase 3 y por lo tanto no existe razón para que dicha coexistencia se dé también para la clase que aquí se disputa, resultando dicho convenio la carta de presentación más sólida para que este distintivo goce de protección marcaria en nuestro país, además que no se puede negar que esos derechos ahora pretendidos ya estuvieron una vez debidamente inscritos en nuestro país a favor de su representada.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. La base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo, se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Por lo anterior y en virtud de la **identidad** entre las marcas enfrentadas, refiriéndonos a que tanto los signos en su parte gráfica (en el presente caso idénticos en su parte denominativa), y por tratarse de productos relacionados clasificados en la misma clase 08 de la nomenclatura internacional, no procede que este Tribunal se avoque a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual

coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

“(...) No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público (...)».

[...]

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas, productos y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” (Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, este Tribunal comparte los fundamentos dados en la resolución dictada por el Órgano a quo, razón por la cual se confirma la identidad denominativa de las marcas enfrentadas, así como la relación entre los productos que distinguen y protegen cada una de ellas, pertenecientes a la misma clase de la nomenclatura internacional, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibile su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca “**SUPERMAX**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**SUPER-MAX (DISEÑO)**”, ambas en clase 08 para productos relacionados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUPERMAX INTERNATIONAL PVT, LTD.**, en contra

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y siete minutos y catorce segundos del dos de junio de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUPERMAX INTERNATIONAL PVT, LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y siete minutos y catorce segundos del dos de junio de dos mil diez, la cual 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33