

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0777-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUPER-MAX”

SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-7217)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 127-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas con veinte minutos del doce de febrero del dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cincuenta y uno doscientos treinta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Suiza, domiciliada en c/o Schwerzmann Partners AG, Gotthardstrasse 31, 6300 Zug, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuatro minutos con cincuenta segundos del ocho de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio del 2011, el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**SUPER-MAX**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Preparaciones para lavar, limpiar y blanquear; preparaciones de tocador; productos de tocador; jabones;*



perfumería; colonias y aguas de tocador; perfumes de tipo agua refrescante o “body spray”; aceites esenciales y esencias; cosméticos; incluyendo preparaciones higiénicas y cosméticas que no son de uso médico; lociones para el cabello; dentríficos; preparaciones para afeitar; crema para afeitar, espuma para afeitar, gel para afeitar, lociones para después de afeitar; antiperspirantes y desodorantes; preparaciones para baño y ducha; shampoos; lociones para el cuidado de la piel y para el cuidado del cabello; aceites, cremas y lociones para la pie; higiene oral; preparaciones para blanquear para uso personal; preparaciones para depilar; ceras para depilar”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cuatro minutos cincuenta segundos del ocho de noviembre de dos mil once, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 16. Con respecto a las clases 24, 28, 35, 38, y 41 se ordena continuar con el procedimiento (...)”.***

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en representación de **SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero del 2012, interpuso solicitud de suspensión, solicitud de Aclaración y adición y el recurso de revocatoria con apelación en subsidio en forma conjunta.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos treinta y un segundos del nueve de noviembre de dos mil once resolvió la Adición y Aclaración presentada señalando *“(...) se resuelve: Acoger la Solicitud de Adición y Aclaración presentada por el Licenciado Luis Diego Acuña Vega, respecto de la Resolución de Rechazo de Plano del 08 de Noviembre de 2011, dictada por esta Autoridad a las nueve horas con cuatro minutos cincuenta segundos del ocho de Noviembre de dos mil once, por existir en esa resolución, puntos que deban ser aclarados “.*

QUINTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos del once de mayo de dos mil doce el

Registro de la Propiedad Industrial resolvió “(...) *Declarar de oficio la nulidad de la resolución de las trece horas y veinticinco minutos del treinta de enero del dos mil doce. II). Se ordena continuar con el trámite del expediente...*”

SEXTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y seis minutos diecisiete segundos del once de mayo de dos mil doce, resolvió la solicitud de suspenso, la adición y aclaración y los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, indicando: “(...) *I) No se admite la solicitud de suspenso presentada por LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, en su condición de Apoderado Especial de SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG II). Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria presentado en contra de la resolución de las nueve horas con cuatro minutos del ocho de Noviembre de dos mil once, propuesto por LUIS DIEGO ACUÑA VEGA, en su condición de Apoderado Especial de SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG. III) Acoger la Solicitud de Adición y Aclaración presentada por el Licenciado Luis Diego Acuña Vega, para que en la parte dispositiva de la Resolución de Rechazo de Plano del 08 de Noviembre de 2012, se lea correctamente “Se resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 03 IV) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, para lo cual se procede a emplazar a la parte interesada...*”

SETIMO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica “**SUPERMAX**”, bajo el número de registro 124094, desde el 30 de noviembre de 1998 y hasta el 30 de marzo de 2001, para proteger y distinguir en clase 3:”Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos.”. (Ver folios 16 a 17 del expediente).

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 rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**SUPER-MAX**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**SUPERMAX**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, 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 creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que el Registro omitió un adecuado análisis de los parámetros que la misma Ley de Marcas y su reglamento establecen para analizar la similitud entre los productos y por ende el riesgo de confusión, agrega que en cuanto a la naturaleza de los productos que “**SUPERMAX**” es una marca privada de Walmart que acompaña a otras como “**SABEMAS**” “**EQUATE**” y “**GREAT VALUE**” y que Walmart emplea a **SUPERMAX**” para comercializar productos accesibles de “abarrotes no –comestibles “ o de limpieza, y que por otro lado “**SUPER-MAX**” es una marca para productos de rasurado que se comercializa a nivel mundial y que se destaca por haber lanzado “la primera máquina de afeitar desechable con



tres hojas en el mundo“, compite con marcas como Gillete y Schick y que debido a su naturaleza privada los productos “SUPERMAX” se comercializan exclusivamente en Más x Menos, Palí, Walmart (Hiper más) y Maxibodega y que en contraposición de la marca “SUPER-MAX” que tiene un carácter no exclusivo, se vende por las principales cadenas minoristas a nivel mundial, incluyendo farmacias, supermercados y pulperías, que por ende en aquellos comercios ajenos a la cadena Walmart es materialmente imposible que se llegara a dar confusión, que un consumidor comprara equivocadamente un producto por otro, argumenta que el punto más importante del recurso es que en Costa Rica los comercios afiliados a Walmart se venden los productos “SUPER-MAX”, sin ninguna clase de conflicto, riesgo de asociación o confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. . En primera instancia cabe advertir que revisado el expediente se ha determinado que el Registro no actuó conforme lo ordena la técnica jurídica, lo que puede conllevar a una nulidad de lo resuelto por la falta de congruencia, que desde un primer momento se observa. No obstante, antes de llegar a este tipo de conclusiones se debe analizar cuál es el fin público para el se ha creado el Registro Público en sus diversas áreas . En principio conforme lo estipula la ley 6145, Ley de inscripción de documentos, en su artículo primero el propósito del Registro es el de inscribir los documentos atendiendo el marco legal que le fija el ordenamiento jurídico. En este caso la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, impone la inscripción de los signos solicitados velando por la protección de dos grandes sectores los comerciantes y el público consumidor, bajo criterios de eficiencia y eficacia contenidos en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública.

Esta base jurídica permite cuestionar si es factible mantener lo actuado por el a quo, dado que lo resuelto finalmente si se encuentra ajustado a derecho y la parte, quien en principio tenía la opción de alegar la nulidad absoluta por la incongruencia, entre lo pedido y lo resuelto le abrió con su gestión, la oportunidad al Registro de Propiedad Industrial para que, con la potestad que otorga el artículo 168 de la Ley General de la Administración Pública¹, pudiera analizar sus actos

¹ Artículo 168



y resolviera conforme, es por ello, que, la nulidad que en principio era absoluta se convierte en relativa al modificar el a quo su acto y enderezar el procedimiento, que si bien no lo hace bajo una buena técnica jurídica solventa la incongruencia y resuelve el fondo acorde con el ordenamiento jurídico

En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial, acoge la adición y aclaración presentada por la parte, la cual procesalmente no es procedente, toda vez que tal y como se desprende de la resolución dictada a las nueve horas con cuatro minutos cincuenta segundos del ocho de noviembre de dos mil once, el Registro incurre en error en la parte dispositiva al rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 16 y con respecto a las clases 24, 28, 35, 38, y 41 se ordena continuar con el procedimiento, no obstante que el signo solicitado “SUPER-MAX” era únicamente para la clase 3. Obsérvese que el a quo dicta de forma errónea la resolución de las diez horas trece minutos treinta y un segundos del nueve de noviembre de dos mil once, la cual acoge la adición y aclaración presentada por el solicitante y resuelve “*rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 03*”, posteriormente mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y seis segundos del once de mayo de dos mil doce, el Registro resuelve anular la resolución del treinta de enero citada y por último en la resolución dictada a las catorce horas treinta y seis minutos diecisiete segundos del once de mayo de dos mil doce resuelve la solicitud de suspenso, la adición y aclaración planteadas, el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación ante este Tribunal.

Conforme a lo indicado, este Tribunal procede a realizar el análisis de las resoluciones mencionadas y determina la existencia un vicio de nulidad en uno de los elementos objetivos del acto administrativo, cual es el Contenido, por cuanto se dispone por parte del Registro de Propiedad Industrial en la primera de las resoluciones no se ajusta ni se vincula con el motivo de la misma, toda vez que se ordenan aspectos que no corresponden al cuadro fáctico del caso en particular.

“En caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto.”



En este mismo orden de ideas, es imperativo mencionar que aunque en el presente procedimiento el Ad quo emitió un acto administrativo, viciado de nulidad en virtud de la imperfección del elemento objetivo del contenido, este Tribunal aplica el principio de la conservación de los actos administrativos, con el propósito de preservar los efectos del mismo y en aplicación de los principios de eficiencia y eficacia que deben revestir las actuaciones de la Administración Pública.

En razón de que una vez iniciado un procedimiento debe concluir con un acto final acorde con el ordenamiento jurídico.

Vistos los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; con lo cual se afecta el derecho de un tercero, y se genera en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la solicitada **“SUPER-MAX”**, y la inscrita **“SUPERMAX”** son similares, constituyéndose en el factor tópico, existiendo relación entre los productos, en virtud de que puede pensar el consumidor, que la marca solicitada pertenece a la misma familia de la inscrita.

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, los cuales se basan en el argumento de que el Registro omitió un adecuado estudio de los parámetros que la misma Ley de Marcas y su reglamento establecen para analizar la similitud entre los productos y señala que Walmart emplea la marca **“SUPERMAX”** para comercializar productos accesibles de “abarrotes no comestibles” o de limpieza y que por otro lado **“SUPER-MAX”** es una marca para productos de rasurado que se comercializa a nivel mundial, dichos agravios deben ser rechazados, toda vez que este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el **a quo**, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí mismo, es



motivo para impedir la inscripción referida, sino que también, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*”.

Para este caso en particular la marca solicitada SUPER-MAX para la clase 3, una vez cotejada con la marca inscrita SUPERMAX, se determina que son casi idénticas, ambas son de tipo denominativas, siendo que el guión de SUPER-MAX, no le otorga suficiente distintividad para diferenciarla de la inscrita, provocando tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, un riesgo de confusión para el consumidor.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuatro minutos cincuenta segundos del ocho de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada “**SUPER-MAX**”. 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.