



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0897-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*XTREMEMAXPODER*”

OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6287-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 291-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C.V. (OLEPSA)**, sociedad constituida bajo las leyes de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2014, el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, abogado, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de la compañía **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C.V. (OLEPSA)**, solicitó el registro de la marca multiclase de fábrica y comercio “*XTREMEMAXPODER*”, en las clases 03 y 05 de la clasificación internacional para distinguir y proteger, en **clase 03**: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería,*



aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos". Y en **clase 05**: "*Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas*".

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, veinticinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Zurcher Gurdíán**, en la condición indicada, presentó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida y en vista de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El **Registro de la Propiedad**



Industrial rechaza el signo propuesto “**XTREMEMAXPODER**”, por considerar que, a pesar de ser presentado como una sola palabra y afirmando que es de fantasía porque no tiene traducción al idioma español, por su conformación al pronunciarlo se obliga a realizar una división dando como resultado tres vocablos, a saber “*max*” que es un diminutivo de “máximo”, “*extreme*” que puede ser asociado con “extreme” que en idioma español significa “extremo” y la palabra en español “*poder*”, es decir imprime en la mente del consumidor una referencia directa a lo que eventualmente se podría obtener de lo que se pretende proteger, en virtud de lo cual es inadmisibles por razones intrínsecas porque, respecto de los productos a los que se aplica, carece de la aptitud distintiva necesaria para su inscripción y por ello no es susceptible de protección registral al transgredir lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Manifiesta **el apelante** que el criterio del Registro para rechazar su solicitud es incorrecto, por cuanto el signo propuesto consiste en un término de fantasía ya que XTRE y MAX no constituyen palabras en ningún idioma y por ello los consumidores no los relacionarán con los productos a proteger. Afirma que al analizar la marca “...*en conjunto resulta ser una yuxtaposición de palabras original y novedosa, la cual cumple con los requerimientos para ser protegida por el derecho marcario...*”. Además, al no confundirse con ninguna otra existente, tiene esa cualidad de distintividad que la identifica por sí sola, sin que se confunda con otra igual o similar. Agrega que **XTREMEMAXPODER** no dice nada sobre las cualidades de los productos, ni representa la forma común utilizada para referirse a productos para limpiar y farmacéuticos. Adicionalmente, manifiesta el apelante que “...*la extensión de la frase aumenta la distintividad de la marca ya que está compuesta por varios elementos que unidos forman una frase distintiva...*” y con vista en dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el derecho marcario, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda



identificar los que va a elegir, de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, esta capacidad distintiva es la condición primordial para que un signo se pueda registrar.

En el análisis de registrabilidad de los signos marcarios sometidos a registro, deben ser valorados tanto los aspectos **extrínsecos** como los **intrínsecos**. Siendo que los primeros se refieren a la marca en relación con otras, que ya se encuentren en el comercio, sea en uso, inscritas o en trámite de registro, y permiten dar una protección efectiva a los derechos de terceros que sean titulares de signos similares y referidos a los mismos productos o servicios o que al menos sean susceptibles de ser relacionados.

Por otra parte, las objeciones a la inscripción por **motivos intrínsecos** derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, en líneas generales, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y; para el caso bajo estudio, en donde el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada en aplicación de su inciso g).

En virtud de dicha norma, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto de los productos o servicios que pretenda distinguir o proteger, es decir, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de originalidad, novedad y especialidad. Este requisito obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En aplicación de lo anterior, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo solicitado “**XTREMEMAXPODER**”, no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, dado que con relación a los productos que pretende proteger, de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas no es distintiva.



Llaman la atención las afirmaciones externadas por el recurrente en su exposición de agravios, al manifestar que la marca pretendida es “...una *yuxtaposición de palabras original y novedosa...*” y por ende distintiva, siendo que esa característica aumenta por la extensión de la frase, que se compone “...*por varios elementos...*” Por ello, coincide este Órgano de Alzada con el análisis realizado por la Autoridad Registral ya que, aún y cuando la marca solicitada se presenta como una sola palabra, lo cierto es que efectivamente se lee como la unión (o una *yuxtaposición*) de tres palabras, dos de ellas en idioma inglés y la otra en español, que tienen un significado, lo cual elimina la posibilidad de considerarlo un término de fantasía.

De este modo, en relación con los agravios sostenidos por la recurrente, éstos no son atendibles por cuanto esos argumentos no vienen a solventar la falta de distintividad que permita identificar e individualizar sus productos de los ofrecidos por otros empresarios del mismo sector, ya que el hecho de que se unan varias palabras en una sola no constituye un elemento que por sí mismo y en forma irrestricta pueda otorgarle esa distintividad.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la empresa solicitante, **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C.V. (OLEPSA)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce, la cual se confirma.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S. A. DE C.V. (OLEPSA)** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce, para que se deniegue el registro del signo **“XTREMEMAXPODER”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

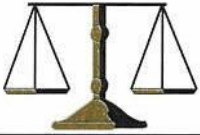
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55