



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0163-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “MAXTER”

AMBIDERM S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-4069)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0530-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la
abogada Adriana Calvo Fernández, cédula de identidad 1-1014-
0725, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de
la sociedad **AMBIDERM, S.A. DE C.V.**, organizada y existente bajo las
leyes de México, con domicilio en Carretera Bosques de San Isidro
número 1136, colonia Bosques de San Isidro, Código Postal 45147, en
Zapopan, Jalisco, México; contra la resolución dictada por el Registro
de la Propiedad Intelectual a las 08:39:29 horas del 10 de marzo de
2025

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de abril de 2024 la abogada Adriana Calvo Fernández, apoderada especial de la empresa **AMBIDERM, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAXTER**” para proteger y distinguir en clase 10 internacional: aparatos instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales; guantes para masajes, guantes para uso médico; caretas, cubrebocas, mascarillas, máscaras de protección para uso médico, mascarillas de anestesia, mascarillas de ledes para uso terapéutico, mascarillas desechables, mascarillas higiénicas, mascarillas higiénicas de gaza reutilizables, mascarillas para personal médico, mascarillas respiratorias para respiración artificial, mascarillas respiratorias para uso médico; lentes de contacto (prótesis intraoculares) para implantación quirúrgica; preservativos, condones.

El 12 de agosto de 2024, la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, vecina de San José, cédula de identidad 1-1068-0678, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAXTER INTERNATIONAL INC.** organizada y regida por las leyes de los Estados Unidos de América con domicilio en One Baxter Parkway, interpuso formalmente la oposición contra la inscripción de la marca antes mencionada (folio 10 a 26 del expediente principal) por considerar que, existe riesgo de confusión y asociación empresarial con el signo marcario **BAXTER**



inscrito a favor de su representada, que protege productos en clase 10 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual trasladó la oposición mediante resolución de las 11:02:05 del 10 de setiembre de 2024 (folio 39 y 40), ante lo cual, la apoderada especial de la empresa solicitante manifestó que la marca **MAXTER** es suficientemente distintiva para diferenciar los productos que protege y su origen empresarial por lo que no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial con la marca BAXTER en clase 10 (folio 45 a 58 del expediente principal).

Mediante resolución de las 08:39:29 del 10 de marzo de 2025 (folios 93 a 105) el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición interpuesta por la representación de **BAXTER INTERNACIONAL, INC.** y denegó la solicitud de inscripción de la marca **MAXTER** rogada por la promovente en clase 10 internacional, pues determinó su inadmisibilidad por derechos de terceros conforme lo establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) por existir riesgo de confusión y asociación empresarial con la marca propiedad de la compañía oponente.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa solicitante **AMBIDERM, S.A. DE C.V.** interpuso recurso de apelación contra aquella resolución de fondo y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La mayoría de los productos de la clase 10 protegidos con la marca MAXTER de su representada y la totalidad de productos de la



clase 10 protegidos con la marca BAXTER de la oponente, son productos dirigidos a un consumidor especializado: profesionales médicos, clínicas y hospitales. Se trata de productos que además se venden en tiendas especializadas de suministros médicos, atendidas también por personal especializado, por lo que no existe ningún riesgo de confusión ni de asociación para el consumidor de estos productos.

2. La marca MAXTER, solicitada por su representada, es suficientemente distintiva para diferenciar los servicios que protege y el origen empresarial de estos, no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial con la marca BAXTER. Los signos se diferencian gráficamente por sus letras iniciales M y B; ambas marcas se pronuncian y escuchan de forma totalmente diferente y diferenciable, difieren en su letra inicial que marca el inicio fonético de la palabra.

3. La evaluación de la distintividad de la marca se debe realizar con base en el conocimiento del consumidor al que va dirigida, para determinar si realmente existe la posibilidad de inducirlo a error o confusión.

Por su parte, la representación de la empresa oponente, **BAXTER INTERNATIONAL INC**, luego de la audiencia conferida por este Tribunal mediante resolución de las 19:16 horas del 30 de abril de 2025 (folios 8 y 9 del legajo de apelación) manifestó que del cotejo de los signos se desprende la inexistencia de una verdadera función diferenciadora, puesto que las marcas se perciben, se pronuncian y se escriben casi igual (similitud gráfica, fonética), protegen productos en



clase 10 y que su marca BAXTER posee reconocimiento internacional, reputación y trayectoria (folio 38 a 56).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los mismos hechos que tuvo como demostrados el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución impugnada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al



signo solicitado.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en los siguientes incisos, de interés en el presente asunto:

- 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente inscrito o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.



Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022 hace el siguiente análisis:

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sean estas similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico. Para ello se debe realizar un cotejo entre los signos y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es



el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c), e) y f) de su Reglamento, que refieren a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;
[...]

En atención de lo expuesto por las partes procesales, se procede a cotejar la marca propuesta con el signo inscrito:

Marca solicitada

MAXTER

Clase 10: aparatos instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales; guantes para masajes, guantes para uso médico; caretas, cubrebocas, mascarillas, máscaras de protección para uso médico, mascarillas de anestesia, mascarillas de ledes para uso terapéutico, mascarillas desechables, mascarillas higiénicas, mascarillas higiénicas de gaza reutilizables, mascarillas para personal médico, mascarillas respiratorias para respiración artificial, mascarillas respiratorias para uso médico; lentes de contacto (prótesis intraoculares) para implantación quirúrgica; preservativos, condones.



Signo inscrito

BAXTER

Registro 68887

Clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos y material de sutura.

En el presente examen se determina los signos confrontados están compuestos por un único elemento denominativo. Desde el punto de vista gráfico, los elementos denominativos cotejados presentan más similitudes que diferencias por lo que pueden ser fácilmente relacionados; ambos poseen seis letras, de las cuales las últimas cinco “**AXTER**” son idénticas y se encuentran en el mismo orden; la única diferencia en el elemento denominativo del signo que se pretende inscribir es la letra **M** inicial en contraposición con la letra **B** de la marca **BAXTER**.

A nivel visual la letra M no le concede la distintividad necesaria a la marca solicitada con respecto al signo marcario inscrito porque a golpe de vista se denota claramente que son similares y así serán percibidos por el consumidor, aunque sea especializado, contrario a lo alegado por la recurrente; puesto que la similitud entre las marcas **MAXTER** y **BAXTER** resulta evidente y tal situación puede inducir o generar error o confusión al consumidor en relación con las marcas y su correspondiente origen empresarial.



En el plano fonético, las marcas cotejadas comparten la mayor parte de su estructura gramatical por lo que al ejercer la pronunciación de cada término, los signos marcarios se escuchan y perciben de forma similar, principalmente la vocalización de las últimas cinco letras **AXTER**; el contenido sonoro es semejante; aunque no idéntica como resolvió el Registro de origen; empero la semejanza en la pronunciación podría ocasionar confusión en el consumidor común, quien podría pensar que la marca pretendida pertenece al mismo titular de los signos inscritos, lo cual puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a los signos. Ello, aunado a que no siempre el consumidor tendrá las marcas una frente a otra, por lo que, si el signo suena semejante el consumidor lo relacionará de manera directa al escucharlo; bajo esa circunstancia no es posible proporcionarle protección registral.

Con respecto al contexto ideológico, el signo marcario solicitado es un término que no cuenta con significado alguno, por lo que se clasifica dentro de los signos de fantasía, por tanto, no evoca ningún significado. De ahí que, resulta innecesario realizar este cotejo entre los signos en pugna.

Del análisis realizado se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico y fonético el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial.



De forma reiterada este Tribunal ha considerado que el riesgo de confusión aumenta cuando las marcas cotejadas protegen productos similares y en el caso examinado los signos confrontados protegen productos similares, razón por la cual, el consumidor puede asumir y creer que existe una relación comercial entre las empresas titulares de las marcas precitadas; productos que eventualmente serían importados y comercializados por medio de los mismos canales de distribución en el mercado, lo cual genera un riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor que no permite la protección registral del signo pretendido.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al denegar la inscripción rogada conforme con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se debe denegar la inscripción de la marca **MAXTER** y declarar con lugar la oposición formulada por la representación de la empresa **BAXTER INTERNACIONAL INC.**

Los agravios expuestos por el recurrente relacionados con especialización del consumidor de los productos que la marca **MAXTER** pretende proteger, no son de recibo; nótese que incluso se pretende distinguir artículos para puericultura (sea, para el cuidado, alimentación, higiene, descanso y trasportes de benes y niños pequeños), entre otros profilácticos como guantes y preservativos que podrían ser adquiridos por un consumidor común en cualquier farmacia ubicada en el territorio nacional.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones



expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca **MAXTER** resulta inadmisibles por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas para la clase 10 de la nomenclatura internacional; por ello se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Adriana Calvo Fernández en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **AMBIDERM, S.A. DE C.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:29 horas del 10 de marzo de 2025.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Adriana Calvo Fernández en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **AMBIDERM, S.A. DE C.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:29 horas del 10 de marzo de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Óscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcd/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36