

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2019-0098-TRA-PI**

**Solicitud de marca de comercio “Xpa”**

**G.I. AGROINVESTMENT S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-9218)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO 0174-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Milagro Zúñiga Garro, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 3-0311-0156, en su condición de apoderada especial de la empresa G.I. AGROINVESTMENT S.A., cédula jurídica 3-101-508484, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Curridabat de Plaza Cristal 100 norte, Edificio Trébol, primer piso, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:59:02 horas del 14 de enero de 2019.

***Redacta la juez Ureña Boza, y;***

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de octubre de 2018 la Licda. Milagro Zúñiga Garro,

de calidades anteriormente citadas y en su condición de apoderada especial de la empresa G.I. AGROINVESTMENT S.A., solicitó la inscripción de la marca de comercio “Xpa” para las clases 3, 5 y 21 de la nomenclatura internacional de Niza.

Por resolución dictada a las 10:28:29 horas del 23 de octubre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial objetó a la referida solicitud marcaria, indicándole a la parte interesada G.I. AGROINVESTMENT S.A., que el signo propuesto “XPA” con relación a la clase 03 internacional, incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, a efectos de que se pronuncie con respecto a ello y proceda hacer valer su derecho dentro del plazo estipulado por ley de 30 días contemplado a partir del día siguiente de su debida notificación.

Dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial para el día 7 de diciembre de 2018, la Licda. Zuñiga Garro, en su condición de representante de la empresa G.I. AGROINVESTMENT S.A., contestó lo prevenido en autos contra la objeción de la solicitud de registro relacionada. Para dichos efectos solicita la corrección o modificación de la solicitud de inscripción para que en adelante se lea: Xpa-Pro en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: *“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”*. Asimismo, solicita fraccionar la solicitud y se proceda con la división de la solicitud original del expediente 2018-9218.

Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 02:09:17 horas del 09 de enero de 2018, se resolvió admitir la división marcaria solicitada debiéndose tramitar bajo el expediente 2018-9218 la clase 03 internacional, y continuar con el trámite de la solicitud para las clases 05 y 21 del nomenclátor internacional, bajo el expediente 2018-

---

11275. Lo anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos.


El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “Xpa” en clase 03 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía G.I. AGROINVESTMENT S.A., en virtud de determinar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, dada la similitud gráfica y fonética contenida con el registro inscrito “SPA (DISEÑO)” propiedad de la compañía COLGATE PALMOLIVE COMPANY, situación la cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificar e individualizar los productos y su origen empresarial de manera acertada. Asimismo, dicha circunstancia afectaría el derecho de elección de los consumidores, como además, socavando el esfuerzo de sus propietarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios. En consecuencia, contraviene lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo su denegatoria.

Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa G.I. AGROINVESTMENT S.A., dentro de su escrito de agravios manifestó que su mandante dentro del plazo conferido dentro de lo prevenido, formuló no solo la división de la solicitud sino la corrección o modificación de la solicitud para que en adelante se lea Xpa- Pro, en clase 3 internacional. Agrega, que los signos si pueden coexistir ya que no existe posibilidad de que se confundan y de ser asociada a la marca SPA, como tampoco generar confusión en el consumidor. Además, fonéticamente el sonido de Xpa-Pro difiere del de SPA. Que el cotejo gráfico se debió efectuar sobre Xpa-Pro y SPA. El signo solicitado no es idéntico al registrado, la dicción PRO genera un fonema propio donde la pronunciación resulta diferenciada. La fonética X en la primera articulación la cual va adicionada a PRO es diferenciado, y por tanto no se observa que se genere riesgo de confusión por asociación empresarial. Las palabras Xpa-Pro y SPA son signos de fantasía. Por lo anterior solicita se

declare con lugar el recurso de apelación y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca Xpa-Pro en clase 3 internacional, según fue solicitado.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso presentado 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 previa a las deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en la publicidad registral, la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, cuenta con el siguiente registro:

- 1) **Marca de fábrica y comercio:**  registro 220755, en clase 03 del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos; jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, y detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, lápices, labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello desodorantes para uso personal, bronceadores, champús y acondicionadores”.* (v.f 5 del expediente principal)

- 2) **Marca de fábrica: SPA** registro 141326, en clase 03 del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Jabones”. (v.f 8 del expediente principal)

**CUARTO. 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.

**QUINTO. SOBRE LA DIVISIONAL.** Previo a entrar a conocer el fondo del presente asunto es importante delimitar el contenido de la resolución apelada en cuanto a los alcances del artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ahora bien, siendo que en el presente recurso la representante de la compañía G.I. AGROINVESTMENT S.A., ha manifestado que el Registro de la Propiedad Industrial, debió efectuar el cotejo sobre el signo “Xpa-Pro” y “Spa”, y no con relación a “Xpa” y “Spa”, en virtud de la solicitud divisional realizada por su mandante. Al respecto, cabe indicar por parte de este Tribunal, que lo pretendido no es procedente a la luz de las siguientes consideraciones:

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 11, dispone:

*“... El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. **No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.***

*El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de esperar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios*

---

*presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.*

*La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada. ....” (Resaltado y subrayado no corresponde al original)*

De la normativa transcrita se infiere claramente las limitaciones o restricciones que dicho procedimiento establece para el pedido de la divisional, entre ellas, la parte no puede realizar ningún cambio esencial en la marca, como tampoco ampliar la lista de productos o servicios, pero si le permite limitar o reducir la lista pretendida. En este sentido, se tiene por acreditado que la solicitante para el momento que realizó dicha gestión hizo un cambio sustancial de la marca pedida, sea, de “Xpa” a “Xpa-Pro” y que al margen del contenido de nuestra legislación marcaria no es procedente. Ello, en razón de que ya implicaría el conocimiento de dos solicitudes independientes.

En consecuencia, el Registro de instancia, al acoger la divisional para las clases 5 y 21 internacional mantiene el contenido de la marca “Xpa” solicitada inicialmente, y en idéntico sentido, deberá seguir conociendo la clase 3 internacional, bajo la misma denominación.

En razón de lo indicado anteriormente, este Tribunal entra a analizar el presente caso y la resolución impugnada con relación a la marca “Xpa” solicitada en el escrito inicial, siendo ello el motivo por el cual operó el rechazo de la presente gestión y la razón que dio origen a la solicitud divisional.

**SEXTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha

---

4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Por ello, 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, el que puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse 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 hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis doctrinario, queda claro entonces que la solicitud de la marca de comercio “**Xpa**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, no contiene la suficiente distintividad respecto del contenido de los signos marcarios inscritos bajo la denominación “**SPA**”, ambas en clase 03 internacional, a la luz de las siguientes consideraciones.

Tal y como lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al realizar el cotejo marcario las marcas contrapuestas a nivel gráfico “**Xpa**” y “**SPA**” si bien comparte en su estructura gramatical las letras “**PA**”, no podríamos obviar que el uso de las dicciones “**X**” y “**S**” si bien son elementos diferentes, ello no hace una carga diferencial suficiente, ya que al ejercer su pronunciación estas a nivel fonético se escucha y perciben de manera idéntica. Por lo que, para el consumidor tanto su percepción visual y fonética sería evidentemente muy similar al contenido de los registros inscritos, lo cual conlleva a que desde esta perspectiva el consumidor se pueda encontrar en una eventual situación de riesgo de error o confusión con respecto a los productos y su respectivo origen empresarial.


Respecto a su connotación ideológica es importante señalar que, si bien los conceptos empleados corresponden a expresiones de fantasía, sea que no tienen ningún significado en lenguaje cotidiano se torna innecesario entrar a realizar un análisis conceptual, siendo que no



se podría generar alguna idea en la mente del consumidor. Sin embargo, sobre el caso bajo examen al ser las propuestas tan semejantes en su conformación gramatical sí podrían ser relacionadas por el consumidor medio, situación con la cual se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores, como, además del esfuerzo de los empresarios de distinguir sus productos a través de los signos marcarios, no siendo posible de esa manera brindarle protección registral al signo pedido.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas arriba, existe identidad tanto en las marcas como en el tipo de producto que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada, en este sentido,

obsérvese que el registro 220755 inscrito: , en clase 03 del nomenclátor internacional, proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos; jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, y detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje, coloretos, talcos, lápices, labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello desodorantes para uso*

---

*personal, bronceadores, champús y acondicionadores*”, y la marca de fábrica: “SPA” registro 141326, en clase 03 internacional, protege: “*Jabones*”, ambas propiedad de la compañía COLGATE PALMOLIVE COMPANY. (v.f 5 y 8 del expediente principal)

En tanto el signo marcario solicitado “Xpa”, en clase 3 internacional, pretende la protección y comercialización de: “*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*”, tal y como se desprende estos son de una misma naturaleza mercantil, por lo que, el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto a los registros inscritos bajo la denominación “SPA”, propiedad de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, sería inevitable. Por ende, procede el rechazo de la solicitud, criterio que fue determinado por él a quo y que comparte este Órgano de alzada.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye, no lleva razón el recurrente en sus agravios al considerar que no se contraviene lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas, en virtud que del presente estudio se desprende que entre los signos cotejados existe similitud gráfica y fonética e ideológica, lo cual impide su coexistencia registral, siendo procedente en este sentido denegar lo peticionado por el recurrente.

Por las razones expuestas este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. Milagro Zúñiga Garro, apoderada especial de la empresa G.I. AGROINVESTMENT S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:59:02 horas del 14 de enero de 2019, la cual se confirma en todos sus extremos.

**SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Licda. Milagro Zúñiga Garro, apoderada especial de la empresa G.I. AGROINVESTMENT S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:59:02 horas del 14 de enero de 2019, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “Xpa”, en clase 03 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***