

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2018-0399-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio ·GIOVANNA BABY·**

**NOTECH COMERCIAL LTDA-EPP, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-10136)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO 0689-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas diez minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOTECH COMERCIAL LTDA- EPP**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio y establecimiento comercial en Avenida Santa Catarina, 257, sala 05, Sao Paulo, código postal 04635-000, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:03:48 horas del 20 de junio de 2018.

***Redacta la juez Alvarado Valverde, y;***

#### ***CONSIDERANDO***

##### **PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de octubre de 2017, **JORGE TRISTÁN TRELLES**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOTECH COMERCIAL LTDA-EPP**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GIOVANNA BABY”, para proteger y distinguir: “Colonia; agua de colonia; cosméticos; cremas cosméticas; cremas para aclarar la piel; aceites esenciales aromáticos; productos cosméticos para

el cuidado de la piel; productos de perfumería; bronceadores; cosméticos de color para los ojos; neceseres de cosmética; preparaciones de colágenos para uso cosmético” en clase 3. En fecha 23 de noviembre del 2017 se emitió el edicto de ley y los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta N° 19, 20 y 21 de los días 1, 2 y 5 de febrero de 2018.

Mediante escrito presentado el 2 de abril de 2018, **FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTÍZ**, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad 1-0434-0595, en carácter de apoderado especial de **GIOVANNI COSMETICS, INC.**, presentó oposición contra la marca solicitada ·GIOVANNA BABY·.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:03:48 horas del 20 de junio de 2018, acogió la oposición presentada por el señor **FRANCISCO JOSÉ GUZMÁN ORTÍZ**, en su condición de apoderado especial de **GIOVANNI COSMETICS, INC.**, contra de la marca ·GIOVANNA BABY·”, al considerar que todos los productos de la marca solicitada se encuentran contenidos dentro de la lista de productos de la marca inscrita **GIOVANNY**, siendo que compartirán los mismos canales de distribución y comercialización, y van dirigidos a un mismo tipo de consumidor y se expenderán en el mismo tipo de establecimiento comercial, y dadas las semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico, no puede darse una coexistencia pacífica entre ellas; citando como fundamento de su denegatoria los artículos 8 inciso a), 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

Que las marcas deben ser analizadas como un todo. Que la marca de la opositora está compuesta por un solo elemento **GIOVANNY** mientras que la marca solicitada tiene atributos tipográficos particulares, un tipo de letra distinta y está ubicada especialmente de forma creativa acompañada de un subrayado, así como de dos puntos, uno a cada lado de la frase. Que igualmente el signo inscrito es el nombre de una persona masculino, mientras que la marca pretendida es un nombre de persona femenino, lo que hace una clara diferencia para el consumidor pues podría evocar que

los productos inscritos son para población masculina y los pretendidos para población femenina, con lo que hay una clara diferenciación de mercado. Que el signo solicitado es llamativo a los ojos de los consumidores y el hecho que esté compuesto por dos vocablos le otorga aún más distintividad para que no se confunda con ninguna otra marca existente en el mercado.

Otorgada la audiencia por parte del Tribunal, el representante de la empresa oponente **GIOVANNI COSMETICS, INC.**, solicita confirmar la resolución recurrida, ya que en el presente caso se presentan todos los hechos facticos contenidos en la prohibición del artículo 8 inciso a) de la ley de marcas. Signos idénticos o similares, marca con derechos previos derivados de su registro, productos idénticos y relacionados y posibilidad de confusión para el consumidor.

**TERCERO.** 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita y vigente a nombre de la empresa **GIOVANNI COSMETICS, INC.**, la siguiente marca:

**GIOVANNI**, registro 214700, en clase 3 para proteger: “Jabones, champús y otras preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones cosméticas, preparaciones para el cuidado del cuerpo, preparaciones para el cuidado de la cara, trapitos para sanitizar las manos, perfumería”.

**QUINTO. 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.

---

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) que se define:

*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*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.*

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J que en su artículo 24 indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: a) Los signos en conflicto deben examinarse con base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

La comparación debe realizarse mediante el método del cotejo sucesivo, ya que no se puede realizar un análisis simultáneo, dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace de una manera individualizada.

Con fundamento en tales parámetros, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

**SIGNO SOLICITADO**

**·GIOVANNA BABY·**

Colonia; agua de colonia; cosméticos; cremas cosméticas; cremas para aclarar la piel; aceites esenciales aromáticos; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos de perfumería; bronceadores; cosméticos de color para los ojos; neceseres de cosmética; preparaciones de colágenos para uso cosmético.

**MARCA REGISTRADA**

**GIOVANNI**

Jabones, champús y otras preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones cosméticas, preparaciones para el cuidado del cuerpo, preparaciones para el cuidado de la cara, trapitos para sanitizar las manos, perfumería

El análisis gráfico de los signos se debe realizar asumiendo la postura del consumidor medio, en el presente caso la marca solicitada se trata de una marca denominativa con grafía especial, esa particularidad que acompaña a la denominación [grafía especial], no es un elemento de peso a la hora de diferenciarla de otro signo denominativo similar.

En el presente caso los signos **·GIOVANNA BABY·** y **GIOVANNY**, comparten las mismas letras o sílabas en una común ubicación espacial, el inicio de las marcas es idéntico donde se diferencian únicamente en la terminación de cada una. El término BABY que acompaña a la

marca solicitada, no es un elemento que diferencie a los signos ya que puede funcionar como descriptivo en cuanto a los destinatarios de los productos (bebés, infantes, personas de corta edad). Estas similitudes, pueden causar confusión cuando el consumidor las observe, pues prácticamente se da una coincidencia en todas sus letras. El diseño que se le agrega a la marca solicitada, que consiste en una grafía especial y unos puntos, no se considera lo suficientemente distintivo como para poder determinar que el consumidor puede diferenciar y creer que se trata de marcas diferentes, más bien podría decirse que las semejanzas entre ellas pueden llevar a confusión al consumidor promedio.

No lleva razón el impugnante en el sentido que la grafía especial brinde algún tipo de distintividad en el plano gráfico, ya que, a efectos de determinar la similitud entre dos marcas, no es correcto observar los elementos diferentes existentes entre ellas, sino se deben analizar sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. El signo solicitado en su conjunto no presenta elementos diferenciadores de peso que le permitan al consumidor no incurrir en confusión.

Fonéticamente tenemos que, al pronunciarse las signos ·GIOVANNA BABY· y GIOVANNY, las diferencias auditivas son mínimas, siendo la única, el sonido final NA y NY y el vocablo BABY (que es un calificativo del elemento principal GIOVANNA), el cual puede ser percibido por el oído humano de forma muy parecida, haciendo creer al consumidor que se trata de una misma marca, generando una confusión fonética entre las marcas enfrentadas.

Desde el punto de vista ideológico los signos son percibidos por consumidor costarricense como nombres de propios en masculino y femenino, pero en este caso el género no es un factor determinante para eliminar la confusión.

Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más semejanzas que diferencias que hacen que presenten identidad gráfica, fonética e ideológica

suficiente para crear confusión en el consumidor, sobre todo por tratarse de marcas que protegen productos similares, pues la marca inscrita protege: *Jabones, champús y otras preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones cosméticas, preparaciones para el cuidado del cuerpo, preparaciones para el cuidado de la cara, trapitos para sanitizar las manos, perfumería,* mientras que la marca solicitada protege: *Colonia; agua de colonia; cosméticos; cremas cosméticas; cremas para aclarar la piel; aceites esenciales aromáticos; productos cosméticos para el cuidado de la piel; productos de perfumería; bronceadores; cosméticos de color para los ojos; neceseres de cosmética; preparaciones de colágenos para uso cosmético,* todos los productos son para el cuidado personal, y se ofertan bajo los mismos canales de comercialización, son productos del mismo género, con las mismas funciones.

Por lo que las marcas son similares y no pueden subsistir en el mercado en cabeza de dos o más titulares para identificar los mismos productos, ya que generarían un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, los cuales quedarían en la incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos y de escoger entre ellos con entera libertad, además, se podría asumir un mismo origen empresarial y tomar un producto por otro.

Con base en al anterior análisis, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOTEK COMERCIAL LTDA- EPP**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:03:48 horas del 20 de junio de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado **·GIOVANNA BABY·**, en clase 3, ya que se enmarca dentro de las causales de inadmisibilidad del inciso a) del artículo 8 de la ley de marcas.

**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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por el licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NOTECH COMERCIAL LTDA- EPP**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:03:48 horas del 20 de junio de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado **·GIOVANNA BABY·**, en clase 3. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM