
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0446-TRA-PI

OPOSICIÓN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO



GRISI HNOS S.A DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1316)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0801-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con dieciocho minutos del cuatro de diciembre del dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, cédula de identidad 1-1055-703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRISI HNOS S.A DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Amores NO1746, Col del Valle 03100 México D.F, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:01 horas del 20 de julio de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de febrero de 2020, el licenciado **Lothar Volio Volkmer**, abogado, cédula de identidad 1-952-932, vecino de San José, en su

condición de apoderado especial administrativo de la empresa **PRODUCTOS FINOS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, y con sede en la vía 35-42 de la zona cuatro de la ciudad de Guatemala, presentó solicitud de inscripción



de la marca de comercio en clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Jabones de tocador.”

El 05 de mayo de 2020 la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la empresa **GRISI HNOS S.A DE C.V**, dentro del plazo de ley presentó oposición contra la solicitud de inscripción del signo



solicitado en clase 03 internacional, a favor de **PRODUCTOS FINOS S.A.**, lo anterior, en virtud de alegar que su representada cuenta con interés legítimo, siendo que es



titular del signo marcario registro **81331** que protege: “Jabones “ y registro **46074** para: “perfumería y artículos de tocador”, por lo que, de permitir su registro se estaría violentado el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por resolución de las 11:29:01 horas del 20 de julio de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega la oposición planteada por la señora **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **GRISI HNOS S.A DE C.V.**, contra la solicitud de registro



de la marca en clase 03 internacional, presentada por el señor **Lothar Volio**

Volkmer, apoderado especial de **PRODUCTOS FINOS S.A.**, la cual se acoge.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la compañía **GRISI HNOS S.A DE C.V.**, apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios, lo siguiente:

1. Que su representada tiene inscrita marcas con una denominación confusamente similar a la marca solicitada, y que por tratarse de productos que tiene contacto con la piel el examen debe ser más riguroso. Siendo que las marcas a comparar son: MAJA / MAYA (DISEÑO)
2. Que las letras "J" y "Y", no solo se encuentran en el medio de las palabras, sino que se pronuncian de manera similar. Desde la perspectiva gráfica la confusión es clara al compartir ambas marcas el 75% de las letras y no tener un diseño que las logre diferenciar.
3. Los productos de la marca solicitada están contenidos en la marca registrada, por lo que ni siquiera es posible aplicar el principio de especialidad.
4. Que, al tratarse de marcas confusamente similares y prácticamente idénticas, que protegen los mismos productos y que además comparten los mismos canales de distribución y comercialización, el riesgo de confusión para el consumidor es inminente, así como el riesgo de asociación empresarial. Siendo un claro perjuicio para su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



- 1) **Marca de fábrica:** registro 81331, vigente al 16 de noviembre de 2022, en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: “Jabones”. Titular **GRISI HNOS S.A DE C.V.** (f 17)
- 2) **Marca de fábrica:** **MAJA** registro 46074, vigente al 16 de mayo de 2028, en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: “Perfumería y artículos de tocador”. Titular **GRISI HNOS S.A DE C.V.** (f 19)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. 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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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. ...”

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“... 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; ...”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que: “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Para la clase 03 internacional, para proteger y distinguir: “Jabones de tocador”

MARCA INSCRITA




En clase 03 internacional, para proteger y distinguir: “Jabones”.

MAJA

En clase 03 internacional, para proteger: “Perfumería y artículos de tocador”.

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, este

Tribunal, denota que a nivel gráfico tanto el solicitado  como el que se

encuentra inscrito  y **MAJA** estos tal y como se observa cuentan con

tipografías diferentes, además pese a que comparten el mismo número de letras (cuatro) y entre ellas, la única diferencia la contempla la letras “Y” (i griega o ye) del signo solicitado, no podríamos obviar que tal elemento o característica le proporciona la carga disintiva necesaria al denominativo propuesto para obtener protección registral, dado que a nivel visual ambos signos difieren entre sí y el consumidor podrá percibir e identificar las marcas de manera diferente. Ello, aunado a que los diseños empleados en cada uno de los denominativos contemplan una particularidad especial que con solo una simple percepción el consumidor los puede identificar sin entrar en conflicto con las marcas, por ende, también puede distinguir su origen empresarial.

Asimismo, a nivel fonético las denominaciones **MAJA** (inscrita) y **MAYA** (solicitado) al ejercer su pronunciación y escuchar estos denominativos, ambos se escuchan de manera diferente, por lo que, en idéntico sentido al contener esa carga distintiva o condición en su composición gramatical hace posible su coexistencia en el mercado sin que conlleve a una eventual situación de riesgo para el consumidor.

Con respecto, al contexto ideológico contenido en los signos cotejados **MAJA** (inscrita) y **MAYA** (solicitado), es claro que ambos denominativos se componen por expresiones o conceptos diferentes, en este sentido:

1. Maya, 1.f. Planta herbácea perenne, (...) maya 1. Adj dicho de una persona: De un antiguo pueblo que habitó desde la mitad sur de México hasta Honduras y hoy principalmente en Guatemala, Yucatán y otras regiones adyacentes. (...) (<https://dle.rae.es/maya?m=form>)
2. Maja, alude al término propio de la mujer española sobre la cualidad de una mujer en particular: “agradable a la vista o en el trato”(<https://www.buscapalabra.com/definiciones.html?palabra=maja>)

Tal y como se desprende ambos conceptos difieren entre sí, por lo que, el consumidor al verlos en el mercado una vez ingresados a la corriente mercantil no los podría de manera alguna relacionar o confundir. Situación la cual nos confirma que ambos denominativos pueden coexistir en el mercado sin que conlleve a una eventual situación de riesgo para el consumidor.

Ahora bien, con relación a los productos que se pretenden proteger y comercializar este Tribunal estima, que tal análisis recae en innecesario, toda vez, que si bien es cierto los productos son de una misma naturaleza comercial, por ende, expedidos, distribuidos y comercializados en los mismos establecimientos, las marcas tal como fue determinado son disímiles dentro del contexto gráfico, fonético e ideológico, aunado a los diseños que una y otra compañía pretenden comercializar, lo cual conlleva a que estos puedan coexistir en el mercado de forma pacífica sin que con ello se afecte sus intereses.

En cuanto a los agravios expuestos por la recurrente relacionados a las semejanzas contenidas en los denominativos, se debe señalar que una vez realizado el cotejo marcario se determina que entre los signos cotejados no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, que impida su protección registral, ya que el consumidor puede identificar de manera acertada las marcas y su correspondiente origen empresarial, razón por la cual se rechazan los agravios en ese sentido.


SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal estima, que la marca solicitada cuenta con la carga diferencial suficiente que le permite la distintividad necesaria, lo que posibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito, de ahí, que se comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al acoger el signo petitionado y denegar la oposición interpuesta por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la compañía **GRISIHOS S.A DE C.V.**, y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra

de la resolución dictada a las 11:29:01 horas del 20 de julio de 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **GRISI HNOS S.A DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:01 horas del 20 de julio de 2020, la que en este acto **SE**



CONFIRMA, acogiendo la solicitud de la marca  para la clase 03 internacional. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36