



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2024-0025-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO  
BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-839  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0070-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintidós minutos del catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Guiselle Reuben Hatounian, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Avenida Transístmica, Distrito de San Miguelito, Milla 6 al lado del Instituto Pubiano de la Ciudad de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:14:10 horas del 8 de agosto de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



## CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Reuben Hatounian, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción



como marca de fábrica y comercio del signo para distinguir en clase 3: detergente en polvo.

Publicados los edictos de ley, dentro del plazo brindado se opuso el abogado Lothar Arturo Volio Volkmer, cédula de identidad 1-0952-0932, vecino de Escazú, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa INDUSTRIA LA POPULAR, S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, fundado en que su representada es titular de marcas muy semejantes a la solicitada, lo que puede generar peligro de confusión.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición y denegó el signo pedido por considerar que incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Reuben Hatounian planteó recurso de apelación en su contra y expresó como agravios:



1. La marca solicitada es suficientemente distintiva, no existe similitud alguna capaz de crear riesgo de confusión.

2. A nivel gráfico, el hecho de que los signos compartan 3 letras en color rojo no es motivo suficiente para aducir riesgo de confusión. La marca de su representada muestra un borde de las letras en color azul, así como diseños de flores de forma muy distinta a como se muestran en la marca registrada; además, en la marca solicitada, predomina el color celeste, mientras que en la del opositor predomina el color azul. Desde la perspectiva fonética, la pronunciación de los signos es diferente, pues tanto en sus letras iniciales (S-ES) como en las terminaciones UM (solicitado) e IL (inscritos) no resultan coincidentes, lo que provoca al oído del consumidor una sonoridad diferente. En el ámbito conceptual, al ser ambos términos de fantasía, no existe similitud alguna entre los signos, con lo cual se refuerzan las diferencias.

3. Su representada tuvo inscrita la marca SPUM (diseño) desde enero de 2012, en clase 3, registro 215347; y fue cancelada por falta de uso debido a que el inicio de la comercialización se demoró más de lo esperado. El opositor intenta hacer ver la existencia de mala fe por parte de su representada, cuando lo cierto es que la marca SPUM estuvo inscrita durante 8 años de previo a cualquier derecho del opositor, por lo que no existe un aprovechamiento indebido.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de Industria La Popular, S.A., los siguientes signos:



1. Marca de fábrica **ESPUMIL**, registro 73584, vigente hasta el 9 de noviembre de 2030, distingue en clase 3 cosméticos, lociones capilares y jabones (folios 78 y 79 expediente principal).



2. Marca de comercio , registro 301549, vigente hasta el 10 de diciembre de 2031, distingue en clase 3 detergentes para el lavado de ropa y/o para la limpieza del hogar (folios 80 y 81 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**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), todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. La semejanza entre signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que



adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a su inciso a), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, y se configura por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Finalmente, la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las



palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar el cotejo de ellos:

<u>Marca solicitada</u>	<u>Marcas registradas</u>	
	<b>ESPUMIL</b>	
Detergente en polvo	Cosméticos, lociones capilares y jabones.	Detergentes para el lavado de ropa y/o para la limpieza del hogar.

Desde una visión de conjunto de los signos analizados, considera este Tribunal que se debe mantener el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Desde el punto de vista gráfico, el signo propuesto es mixto, se conforma por la palabra SPUM, escrita en una tipografía especial de color rojo, sobre un fondo blanco, delineada a su alrededor con una línea de color azul, tal denominación está rodeada por un resplandor, posee un fondo de color celeste y en la parte inferior del diseño se presentan varias flores; la marca inscrita registro 73584 es denominativa, compuesta únicamente por la palabra ESPUMIL; y la



marca inscrita con registro 301549 es mixta, formada por la palabra ESPUMIL escrita en una tipografía especial de color rojo, delineada con una franja a su alrededor de color blanco, rodeada por un resplandor, posee un fondo de color azul claro y en la parte inferior del diseño se presentan varias flores.

Así, entre el elemento literal del signo solicitado y las marcas registradas existen importantes similitudes, puesto que comparten 4 letras (S-P-U-M) de las 7 que componen a las marcas inscritas ESPUMIL (denominativo), ubicadas en el mismo orden, por lo que se puede válidamente afirmar que la solicitada está íntegramente contenida en la inscrita. En lo que respecta a la marca mixta inscrita, el signo solicitado, además de las semejanzas apuntadas respecto al elemento denominativo, utiliza los mismos colores rojo, blanco y azul, las palabras rodeadas por un resplandor, flores en la parte inferior del diseño, y un fondo que comparte la misma paleta de tonalidades azuladas.

Desde el punto de vista fonético, las semejanzas entre los elementos literales hacen que, al ser pronunciados, muestren un alto nivel de similitud, por lo que pueden ser confundidos.

Los signos cotejados son de fantasía, por lo que no se analiza el aspecto ideológico.

Realizado el cotejo de los signos en pugna, y determinada la semejanza entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Al respecto indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas:



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.

El signo solicitado se pide para distinguir detergente en polvo. Las marcas inscritas distinguen cosméticos, lociones capilares y jabones, y detergentes para el lavado de ropa o para la limpieza del hogar. Como puede apreciarse, los productos son de la misma naturaleza: jabones y detergentes, por lo que comparten canales de distribución, puestos de venta y un mismo tipo de consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los productos; ello porque puede llegar a pensar que el titular de los distintivos marcarios registrados, INDUSTRIA LA POPULAR, S.A., introdujo al mercado una nueva línea de productos con el signo solicitado, situación que impide la coexistencia pacífica a nivel registral y en el mercado.

Respecto al agravio relativo a que el hecho de que compartan 4 letras no quiere decir que exista automáticamente riesgo de confusión, y que el diseño que acompaña a la marca solicitada le da un aspecto gráfico muy distinto al de las marcas en las que se fundamenta la oposición, no lleva razón la apelante, pues con base en el análisis gráfico realizado se concluyó que existe similitud a nivel gráfico por los elementos que componen a los signos, su posición y el uso de los colores iguales y similares. Esta semejanza hace que el consumidor pueda idear en su mente que el signo propuesto es una variación de las marcas inscritas. Por lo que considera este Tribunal que pesan



más las semejanzas que las diferencias, siguiendo así lo establecido por el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

Sobre lo indicado respecto a que la marca SPUM, registro 215347, ya no se encuentre vigente, pero que coexistió registralmente con la marca ESPUMIL, registro 73584, desde enero de 2012, no constituye un parámetro que obligue a registrar el signo solicitado, porque debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto a su específico marco de calificación registral. De ahí que las inscripciones que menciona la recurrente son independientes de la solicitud que se analiza en el presente caso.

#### **POR TANTO**

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Guiselle Reuben Hatounian representando a BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:14:10 horas del 8 de agosto de 2023, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la inscripción solicitada por derechos previos de tercero. 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 dejarán 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)  
Fecha y hora: 14/04/2024 03:07 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/04/2024 07:38 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/04/2024 07:09 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/04/2024 03:08 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/04/2024 05:57 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.32