
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0285-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO:



BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8056

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0355-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con tres minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Guiselle Reuben Hatounian, cédula de identidad 1-1055-703, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, sociedad 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 a las 09:20:50 horas del 12 de mayo de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de setiembre de 2021 la abogada Guiselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa BARRAZA



Y COMPAÑÍA, S.A., presentó solicitud de inscripción del signo  , como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en **clase 3** de la nomenclatura internacional, jabones en general sólidos, líquidos o en polvo, detergentes líquidos, sólidos, y en polvo, blanqueadores, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, y pulimentar.

Consecuencia de lo anterior, publicados los edictos de anuncio de la solicitud de inscripción de la marca citada, el 7 de enero de 2022 el abogado Lothar Arturo Volio Volkmer, cédula de identidad 1-0952-0932, vecino de San Rafael de Escazú, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **INDUSTRIA LA POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, presentó oposición contra la marca solicitada, fundado en que su representada es titular de la marca



ESPUMIL, en clase 3 internacional, registro 73584, y  en **clase 3** internacional, registro 301549, las cuales tienen una semejanza muy marcada con la marca solicitada, generando peligro de confusión.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:20:50 horas del 12 de mayo de 2022, declaró con lugar la oposición interpuesta por el abogado Lothar Arturo Volio Volkmer, en representación de la empresa INDUSTRIA LA POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la solicitud de inscripción



de la marca  , en clase 3 de la nomenclatura internacional, la cual denegó porque incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Guiselle Reuben Hatounian, en la condición indicada, planteó recurso de apelación y otorgada la audiencia de reglamento, presentó agravios, expresando lo siguiente:



1-La marca solicitada , es suficientemente distintiva de las marcas en las que se fundamenta la oposición.

2- No existe similitud alguna que sea capaz de generar un riesgo de confusión. Desde la perspectiva gráfica: visualmente no hay suficientes similitudes, y el solo hecho que en la parte gráfica contengan 4 letras no quiere decir que exista automáticamente riesgo de confusión. El diseño que acompaña la marca solicitada le da un aspecto gráfico muy distinto al de las marcas en las que se fundamenta la oposición.

3-Indica que con la marca mixta ESPUMIL, registro 301549, las diferencias son abismales, el diseño de esta última es muy característico al contener la figura de un empaque con flores y un resplandor. Con la marca denominativa, las diferencias son iguales, pues la marca solicitada es una marca mixta con una tipología característica y nada confundible.

4-En la perspectiva fonética, al pronunciar los términos las diferencias se refuerzan, la marca solicitada inicia con el sonido de la letra S, y se pronuncia tal cual “SPUM”, las marcas del opositor se pronuncian “ESPUMIL con énfasis en la finalización de la palabra, en la sílaba “MIL”, lo que marca una pronunciación muy diferente a la solicitada.

5-En la perspectiva conceptual, ambos términos son de fantasía, no existe similitud alguna entre estos, con lo que se refuerza aún más las diferencias.

6-Destaca que la marca SPUM registro 215347, ya no se encuentra vigente, y la marca ESPUMIL, registro 73584, coexistieron registralmente desde el 13 de enero de 2012 hasta el 14 de octubre de 2021, es decir, más de 9 años y medio, sin que se considerara que existiera riesgo de confusión o de asociación empresarial. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación, revertir la resolución de oposición para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca SPUM.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la empresa INDUSTRIA LA POPULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, los siguientes signos:

i. Marca de fábrica **ESPUMIL**, solicitud presentada el 3 de agosto de 1989, registro **73584**, inscrita el 9 de noviembre de 1990, vigente hasta el 9 de noviembre de 2030, protege y distingue en clase 3 de la nomenclatura internacional, cosméticos, lociones capilares y jabones. (folios 39 a 40 del expediente principal).



ii. Marca de comercio **ESPUMIL**, solicitud presentada el 6 de setiembre de 2021, registro **301549**, inscrita el 10 de diciembre de 2021, vigente hasta el 10 de diciembre de 2031, protege y distingue en clase 3 de la nomenclatura internacional, detergentes para el lavado de ropa y/o para la limpieza del hogar. (folios 41 a 42 del 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 otros signos distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca 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. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 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 en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), 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.

b) Si el 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 esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/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 cualquier otro elemento, lo que 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, y 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; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto a los signos



inscritos **ESPUMIL** y .

Los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

MARCA SOLICITADA



SOLICITANTE: BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.

En clase 3: para proteger y distinguir, jabones en general sólidos, líquidos o en polvo, detergentes líquidos, sólidos, y en polvo, blanqueadores, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, y pulimentar.

MARCAS REGISTRADAS

ESPUMIL

registro 73584

TITULAR: INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.

En clase 3: cosméticos, lociones capilares y jabones.



registro 301549

TITULAR: INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.

En clase 3: detergentes para el lavado de ropa y/o para la limpieza del hogar.



Desde una visión de conjunto analizando el signo solicitado , y los signos inscritos, considera este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al cotejarse en su conjunto, desde el punto de vista gráfico, el signo propuesto es mixto se conforma de la palabra **SPUM**, escrita en color rojo, en una tipografía especial, la cual se encuentra delineada con dos franjas a su alrededor de color blanco y otra de color azul, la marca inscrita, registro **73584**, es denominativa, se compone únicamente de la palabra **ESPUMIL**, escrita en una



tipografía especial, en color negro, y el signo , registro **301549**, es mixto,

formado por el término **ESPUMIL**, escrito en una tipografía especial de color rojo, rodeada de destellos de color blanco, se encuentra dentro de un empaque de color azul, con unas flores rosadas en la parte inferior; entre el elemento literal de la marca solicitada y las marcas registradas de la empresa opositora existen importantes similitudes, ya que en cuanto al signo solicitado comparte 4 letras **S-P-U-M**, de las 7 letras que componen al signo inscrito **ESPUMIL** (denominativo), ubicadas en el mismo orden, con la única diferencia que la inscrita inicia con la letra “**S**” y termina con las letras “**IL**”, y en lo que respecta al signo marcario inscrito **ESPUMIL** (mixto), el signo solicitado como se indicó comparte 4 de las 7 letras que conforman el signo inscrito, aunado a que utiliza los mismos colores rojo, blanco y azul, de ahí que el signo solicitado por no contar dentro de su conjunto con las letras “**S**” y “**IL**”, de las marcas inscritas, no es suficiente para causar una diferencia, dado que visualmente podrían ser confundibles al ojo del consumidor, porque presentan significativas similitudes a nivel ortográfico y en el uso de los colores.

Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado frente a los signos inscritos, no presentan semejanzas auditivas, dado que las terminaciones de los distintivos marcarios comparados: “**UM**” (solicitada) y “**IL**” (inscritas) no resultan coincidentes lo que provoca al oído del público consumidor una sonoridad diferente. De ahí que lleva razón la apelante cuando manifiesta que la finalización de la palabra del signo inscrito indica una pronunciación muy diferente a la marca solicitada.

En el campo ideológico, ambos signos son de fantasía, por lo que no se analiza en este aspecto. De allí que lleva razón la representación de la empresa recurrente cuando en sus agravios indica que los términos de los signos son de fantasía.

Del análisis anterior, se concluye que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, la semejanza gráfica, entre los signos cotejados tienen más peso que las diferencias.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinada las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto al artículo 24 del Reglamento citado dispone: 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:

[...]

- 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.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto el signo

solicitado  , protegería y distinguiría en clase 3: jabones en general sólidos, líquidos o en polvo, detergentes líquidos, sólidos, y en polvo, blanqueadores, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, y pulimentar. Por su parte, los signos inscritos de la empresa opositora, **ESPUMIL**, registro **73584**, en clase 3, protege y



distingue, cosméticos, lociones capilares y jabones, y , registro **301549**, en clase 3, protege y distingue, detergentes para el lavado de ropa y/o para la limpieza del hogar, como puede apreciarse, buscan proteger productos de una misma naturaleza en la clase 3, tales como jabones y otros relacionados, por lo que comparten canales de distribución, puestos de venta y un mismo tipo de consumidor, al punto que este podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, ello porque puede llegar a pensar que el titular de los distintivos marcarios registrados, la empresa INDUSTRIA LA POPULAR, S.A., sacó al mercado una nueva línea de productos en clase 3 de la nomenclatura internacional, con el signo solicitado, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, en el sentido de que por el solo hecho que en la parte gráfica comparten 4 letras no quiere decir que exista automáticamente riesgo de confusión y que el diseño que acompaña la marca solicitada le da un aspecto gráfico muy distinto al de las marcas en las que se fundamenta la oposición; no lleva razón en su alegato la apelante, con base en el análisis gráfico realizado y en el que se concluyó que existe similitud a nivel ortográfico y en el uso de los colores. Esta semejanza hace que el consumidor pueda idear en su mente que el signo propuesto es una variación de los signos inscritos propiedad de la empresa opositora INDUSTRIA LA POPULAR, S.A. Por lo que considera este Tribunal que, a nivel gráfico o visual, pesan más las semejanzas que las diferencias de conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

Sobre que la marca SPUM registro 215347, ya no se encuentre vigente, como lo indica la representación de la empresa recurrente y que con la marca ESPUMIL, registro 73584, coexistieron registralmente desde el 13 de enero de 2012 hasta el 14 de octubre de 2021, es decir, más de 9 años y medio, 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.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido al riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden incurrir los consumidores o competidores, este Tribunal debe dar protección a las marcas registradas y rechazar el signo solicitado, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa solicitante contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma; se acoge la oposición planteada por la empresa INDUSTRIA LA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA, y se deniega la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio  , en clase 3 de la nomenclatura internacional, presentada por la representación de la empresa BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:20:50 horas del 12 de mayo de 2022, la que en este

acto se **confirma**; se acoge la oposición planteada por la **empresa INDUSTRIA LA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en **clase 3** de la nomenclatura internacional, jabones en general sólidos, líquidos o en polvo, detergentes líquidos, sólidos, y en polvo, blanqueadores, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, y pulimentar, presentada por la representación de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, la que **se deniega**. 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 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: 27/10/2022 10:41 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:18 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:51 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:19 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:42 AM

Guadalupe Ortiz Mora

Ivd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33