

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0378-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“NISHA”**

**JETHARAM NEMARAM GEHLOT, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-3565**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0469-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, con cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, representante del señor JETHARAM NEMARAM GEHLOT, ciudadano de la India, con domicilio en 101, Shree White Heights Apartment, Saraswati Nagar, Hirawadi Road, Nashik, Pin Code – 422003, State – Maharashtra, Country - India, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:13:23 horas del 21 de julio de 2022.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de abril de 2021, la licenciada Marianella Arias Chacón,

representante del señor **JETHARAM NEMARAM GEHLOT**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **NISHA**, para proteger en clase 3 internacional: Henna, henna en polvo, henna negra, colores y tintes para el cabello, detergentes, preparaciones blanqueadores y otras sustancias para la lavandería, cosméticos y aseo, preparaciones para la limpieza, productos para la limpieza, cosméticos, preparaciones para pulir, preparaciones para depilar, preparaciones decapantes, abrasivos, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado de la piel, cremas, lociones, jabones, champú, aceites para el cabello, lociones para el cabello, geles para el cabello, aceites de baño que no sean para uso médico, desodorantes y antitranspirantes para uso personal, productos de limpieza de dientes, cono de henna y henna, preparación de limpieza de manos, preparación de limpieza facial, tratamiento y acondicionador de cabello, color de cabello a base de amoníaco.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:13:23 horas del 21 de julio de 2022, denegó la inscripción del signo solicitado por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al presentar similitud gráfica y fonética con la marca registrada **MÍSSHA** y distinguir productos iguales o relacionados.

Inconforme con lo resuelto la representación del señor **JETHARAM NEMARAM GEHLOT**, expresó como agravios lo siguiente:

- 1- El distintivo se encuentra inscrito no solo en su país de origen INDIA, sino que en otros 30 países alrededor del mundo. (Anexo B copias simples), donde el Alto Tribunal de Nepal (070-DP-1425) decisión 61 (DB) del 12 de setiembre del 2015 declaró NISHA como una marca reconocida y notoria; así como también la marca ha obtenido exclusividad en derechos de autor de una serie de etiquetas de productos NISHA bajo la ley de derechos de autor de INDIA. (Anexo D copias simples). Aporta copia simple de facturas de venta nacional e internacional de productos NISHA por compañías que tienen licencia para hacerlo, muestra además datos de gastos en publicidad y mercadeo de los

últimos 15 años. (Anexo E). Refiere certificaciones de gastos de publicidad y mercadeo realizados para los productos de la marca NISHA (Anexo F); además aporta copias de comentarios y revisiones de productos favorables de la marca NISHA (Anexo G), al igual de utilizar no solo canales de venta y exhibición tradicionales, sino que los provee por internet y redes sociales, además de invertir en material impreso de publicidad y promoción en distintos medios de televisión y radio, lo que hace que la marca tenga una alta reputación en los mercados relevantes.

- 2- Existe un incorrecto e inadecuado razonamiento y análisis por parte del Registro con respecto a la marca solicitada y el signo inscrito MÍSSHA, no existe similitud y confusión con respecto a los productos entre los signos en cuestión, ya que no se analizaron las marcas como un todo; al no considerar que los productos que ofrece la marca MÍSSHA son únicamente cosméticos incluyendo artículos de maquillaje, no así productos para el cuidado del cabello que son principalmente los productos que ofrece NISHA.
- 3- Hay suficientes diferencias que permite la coexistencia registral de ambas marcas, tanto gráfica, fonética e ideológica, y reitera que las marcas fueron analizadas en forma parcial, no global, además de que se trata de productos y mercados diferentes, cual es el punto medular de su comparación, incluso existe una diferencia desde el punto de vista económico, pues los productos de la marca MÍSSHA son más caros que los productos NISHA que son mucho más accesibles para cualquier persona. Por último solicita se revoque la resolución apelada y se ordene la continuación del trámite de inscripción.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se acoge el hecho tenido por probado contenido en el Considerando III de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folio 82 del expediente principal.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**CUARTO. SOBRE EL 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-J de 20 de febrero 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 estos, 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.

Asimismo, estas reglas se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas que indica:

**Artículo 24 - 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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en 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 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 o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

[...]

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se analiza el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, se efectúa el cotejo entre el signo solicitado y el signo inscrito desde el contexto gráfico, fonético e ideológico.

### **MARCA SOLICITADA**

#### **NISHA**

#### **TITULAR: JETHARAM NEMARAM GEHLOT**

Para proteger en **clase 3 internacional**: Henna, henna en polvo, henna negra, colores y tintes para el cabello, detergentes, preparaciones blanqueadores y otras sustancias para la lavandería, cosméticos y aseo, preparaciones para la limpieza, productos para la limpieza, cosméticos, preparaciones para pulir, preparaciones para depilar, preparaciones decapantes, abrasivos, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado de la piel, cremas, lociones, jabones, champú, aceites para el cabello, lociones para el cabello, geles para el cabello, aceites de baño que no sean para uso médico, desodorantes y antitranspirantes para uso personal, productos de limpieza de dientes, cono de henna y henna, preparación de limpieza de manos, preparación de limpieza facial, tratamiento y acondicionador de cabello, color de cabello a base de amoníaco.

---

**MARCA REGISTRADA** MÍSSHA**REGISTRO: 156393****TITULAR: ABLE C & C CO., LTD.**

Para proteger en **clase 3 internacional**: Cremas humectantes, lápiz de ceja, labiales, máscaras, esmaltes para uñas, sombras, rubor, cremas de broncear, lociones para la piel, lociones y cremas refrescantes para la piel, cremas de limpieza corporal, delineador de ojos, colonias, lociones para el cuidado de la cara y el cuerpo, cremas frías, polvos solidos para el maquillaje, cremas para el blanqueo de la piel, perfumes, lociones para el cabello, detergentes a base de petróleo para la limpieza del hogar, jabones líquidos, limpiadores, jabones de baño, jabones cosméticos, shampoos y rinse para el cabello.

Del examen de los signos en conflicto, se determina que a nivel gráfico o visual, los signos enfrentados **NISHA vs MÍSSHA**, presentan una denominación casi idéntica en cuatro de sus cinco letras que componen cada uno de sus términos, lo cual genera un gran parecido al conformarse por la letra “I” y la sílaba “SHA” dispuestas en la misma forma y contenidas dentro de la misma denominación, el cual será recordado por el consumidor a la hora de adquirir los productos; la letra **“N”** de la solicitada no hace mayor diferencia gráfica ni auditiva, donde el consumidor no recordará esa diferencia al momento de su consumo, por tal razón el signo pretendido no resulta distintivo para los productos que pretende registrar.

A nivel fonético, su pronunciación es similar al contener la expresión “ISHA” e “ÍSSHA” como elemento coincidente, por lo que el consumidor podría confundir los signos respecto a su origen empresarial.



---

En cuanto al cotejo ideológico, las marcas objeto de estudio no evocan concepto alguno que se relacione. En el caso de discusión al tener la marca solicitada casi la misma denominación que la inscrita, no es posible su identificación e individualización en el mercado.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento de la Ley de marcas indica en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, 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 Ley de marcas de repetida cita.

Bajo ese conocimiento y analizando la clase 3 internacional pedida para su inscripción con la marca registrada, se observa que todos los productos están relacionados en el sector de la cosmetología y lo expresado por el apelante que los productos solicitados se refieren a cuidado del cabello; no consta una limitación en ese sentido en el expediente y además siempre preexistiría el riesgo de asociación con los productos cosméticos. De ahí que precie este órgano de alzada que los productos por registrar se encuentran contenidos y relacionados con los productos del signo inscrito lo que puede ocasionar en el consumidor riesgo de confusión o asociación, al compartir los mismos canales de distribución, y por ende no permitir su coexistencia pacífica, agravio del interesado que no es válido por la relación existente entre los signos.



Para este Tribunal en el presente caso es latente el riesgo de confusión y de asociación empresarial para los consumidores, por lo que lo procedente es rechazar la inscripción del signo NISHA conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. No se debe olvidar que el operador jurídico debe colocarse en la posición del consumidor normal, porque este es el que realiza el acto de consumo y se constituye en la víctima potencial del riesgo de confusión. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante a otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

En lo que respecta a los agravios y la prueba aportada como puntos de importancia que tomó en cuenta este Tribunal: Existen dos discos compactos aportados por el interesado, el CD 1 está “dañado” (información indicada por el Registro y corroborada por este órgano de alzada), donde los siete archivos existentes tienen problemas al abrirse, y los que pudieran abrirse no corren o avanzan, se quedan “pegados” en la primera imagen, estos son: anexos A, B, D, E1, E3, F y G. En el CD 2 existen los archivos C, E2 y E3, que pueden ser observados, pero ninguno de ellos está traducido al español, requisito indispensable para validar la prueba, sumado a que se trata de copias simples, por ende la prueba no es válida conforme a la Ley General de Administración Pública.

Por razones tecnológicas fuera del control de esta instancia no se puede observar el contenido ya que no es un tipo de archivo admitido o no admite la decodificación correcta, tampoco el interesado aportó otro CD en sustitución. Con respecto a todos los demás anexos (B, C, etc.) no se ubican en el expediente físico su existencia más que dos discos compactos, tampoco en el sistema digital del Tribunal Registral Administrativo existe algún legajo donde podamos analizar la supuesta prueba.

Lo anterior es de importancia ya que al interesado se le indicó cumplir con las prevenciones, por lo cual se le otorgaron dos prórrogas, en las que no cumplió lo requerido. En relación con la notoriedad alegada, no existe prueba suficiente con la que pueda declararse notoriedad,

solo es el dicho del solicitante y una copia simple de una resolución de Nepal sobre notoriedad.

En consecuencia, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a denegar la inscripción de la marca solicitada pues al ser analizada en conjunto, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias y de permitirse la inscripción del signo iría en contra del ordenamiento jurídico marcario porque es inminente la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos que identifica la marca inscrita; asimismo se determina que existe riesgo de asociación empresarial, pues se puede pensar que los productos provienen del mismo origen empresarial, o bien creer que se trata de una misma familia de marcas.

Por los argumentos y citas legales expuestas, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación del señor JETHARAM NEMARAM GEHLOT, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:13:23 del 21 de julio de 2022, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, representante del señor JETHARAM NEMARAM GEHLOT, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:13:23 horas de 21 de julio de 2022, la que en este acto se **confirma**. 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

---

Tribunal Registral Administrativo  
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255  
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.  
Correo electrónico: [info@tra.go.cr](mailto:info@tra.go.cr) / [www.tra.go.cr](http://www.tra.go.cr)

---

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA  
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO  
TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TNR: 00.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS  
TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS  
TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TE: MARCAS INADMISIBLES  
TE: USO DE LA MARCA  
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL  
TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRO DE  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  
TNR: 00.41.55