



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0347-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-11850
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0123-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con dos minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle 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.**, una 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 por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:53:19 horas del 8 de julio de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2023, la señora Dayane Villalobos González, cédula de identidad 2-0521-0038, vecina de Alajuela, San Carlos. Ciudad Quesada, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VILLALOBOS Y GONZÁLEZ, S.A.**, cédula jurídica 3-101-561659, con domicilio en Alajuela, San Carlos, Pénjamo de Florencia, 300 al sur de la entrada

del Rancho Fofo, presentó solicitud de inscripción del signo  como marca de fábrica, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: preparaciones blanqueadoras para ropa, suavizantes para ropa.

Publicados los avisos de ley que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, dentro del plazo conferido, la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, se opuso a la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica , por ser su poderdante

propietaria de la marca de fábrica y comercio , registro 324270, que protege y distingue en clase 3 de la nomenclatura internacional: detergente en polvo.

Una vez notificado el traslado de la oposición, la solicitante contestó



que las marcas son diferentes, no se vulneran derechos de terceros y no hay similitud. Solicitó que se rechace la oposición y que se proceda con la inscripción de la marca propuesta.

Mediante resolución final dictada a las 08:53:19 horas del 8 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada y acogió la marca de fábrica solicitada porque consideró que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., apeló y mediante escrito presentado ante este Tribunal, expresó como agravios:

1. La resolución de oposición señala erróneamente que no hay similitud entre las marcas, a pesar de que la marca inscrita está absolutamente contenida en la marca solicitada.
2. El término “Naturals” en la marca registrada es secundario, pues da la idea de una esencia natural, pero la carga distintiva la lleva SPUM y entre SPUM y PUM hay una similitud confusa, tanto a nivel visual como fonético, ya que la diéresis sobre la letra U no hace la diferencia.
3. Al existir diferencias mínimas entre los signos, el consumidor podría llegar a pensar que PUM es una variable de SPUM, y es ahí, donde reside precisamente el riesgo de confusión, ya que el consumidor puede llegar a adquirir los productos de la marca solicitada, pensando que tiene el respaldo de la marca registrada.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



Marca de fábrica y comercio registro 324270, propiedad de la empresa BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., inscrita el 28 de mayo de 2024, vigente hasta el 28 de mayo de 2034, protege y distingue en clase 3 internacional: detergente en polvo (folios 46 y 47 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b) que establecen:

- 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 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede a cotejar los signos enfrentados



siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Clase 3: preparaciones
blanqueadoras para ropa,
suavizantes para ropa

Marca registrada



Clase 3: detergente en polvo.

Los signos confrontados son marcas de tipo mixto. Los conjuntos marcarios mixtos en su construcción poseen elementos literales o denominativos, como palabras, elementos figurativos o dibujos y colores.

Del análisis unitario de los signos, a nivel gráfico o visual se denota que la marca propuesta es mixta lo conforma la palabra **PUM** escrita en una tipografía especial, de color rojo y con bordes de color azul; encima de la letra **U**, se encuentra la figura de unos ojos de color rojo y azul, que se asemeja a una diéresis. Por su parte, la marca registrada se compone de la frase denominativa **NUEVO SPUM DETERGENTE EN POLVO NATURALS**, en donde el elemento preponderante es **SPUM** escrito en una tipografía especial, de color



rojo; sobre esta denominación resaltan destellos de color blanco, está delineada con franjas de color verde y se encuentra dentro de una figura geométrica cuadrada con fondo de color verde; las locuciones NUEVO y DETERGENTE EN POLVO, se encuentran escritas en color verde con una tipografía sencilla y NATURALS, está escrita en una tipografía especial, en color amarillo, rodeada de unas flores de color verde; este último vocablo, traducido del idioma inglés al español significa naturales. Los elementos NUEVO, DETERGENTE EN POLVO y NATURALS, son términos de uso común o necesarios en el comercio y a los cuales, como lo prescribe el artículo 28 de la Ley de marcas, no se les puede dar protección.

De la descripción anterior se desprende que el signo solicitado **PUM** está totalmente contenido en la marca inscrita **SPUM**; las letras están en la misma posición y utiliza los mismos colores, visualmente los signos PUM versus SPUM son semejantes, situación que podría llevar al consumidor incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

A la luz de lo indicado, esta instancia considera que lleva razón la representación de la empresa apelante cuando en sus agravios indica que, al existir diferencias mínimas entre los signos, el consumidor podría llegar a pensar que PUM es una variable de SPUM, y es ahí, donde reside precisamente el riesgo de confusión o asociación empresarial, ya que el consumidor puede llegar a adquirir los productos de la marca solicitada, pensando que tiene el respaldo de la marca registrada.

A nivel fonético o auditivo, los signos enfrentados mantienen dentro de su estructura gramatical identidad en el uso de la palabra **PUM** lo que



hace que su pronunciación suene muy parecida al oído del consumidor, por lo que podría relacionarlas como si tuviesen un mismo origen empresarial.

Dentro del contexto ideológico o conceptual, la palabra **PUM** conforme al traductor de Google en línea, ubicado en el siguiente enlace: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=pum&op=translate>, significa bomba y **SPUM** significa espuma, según el enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=spum&op=translate>, de modo que las denominaciones de los signos conceptualmente evocan ideas distintas en el consumidor.

Lo referido anteriormente, indica que gráfica y fonéticamente los signos cuentan con más semejanzas que diferencias y según las reglas del cotejo marcario del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, se debe dar más importancia a las primeras.

Consecuencia de lo expuesto, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión o asociación empresarial, que podría darse; las marcas **PUM** y **SPUM** podrían ser confundibles dada la similitud gráfica y fonética entre ellas, el hecho que el signo solicitado no contenga la consonante “S” de la marca registrada o que presente una especie de diéresis en forma de ojos, no le agrega diferencia alguna.

Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, 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.” Ante ello, se procede



en este acto a analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Se puede observar que la marca solicitada pretende proteger y distinguir en clase 3 internacional: preparaciones blanqueadoras para ropa, suavizantes para ropa; por su parte, la marca registrada protege y distingue en clase 3 internacional: detergente en polvo. Como puede apreciarse, los conjuntos marcarios en pugna protegen productos de una misma naturaleza y finalidad, como lo son los productos de limpieza para la ropa, lo que indudablemente generaría riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor final.

Por lo expuesto, el signo propuesto para registro en clase 3 internacional, no puede coexistir junto con el signo registrado, puesto que podría causar riesgo de confusión o asociación empresarial; ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa opositora y apelante sobre que la resolución de oposición señala erróneamente que no hay similitud entre las marcas, a pesar de que la marca inscrita está absolutamente contenida en la marca solicitada, lleva razón la apelante en su alegato, dado que la marca solicitada reproduce o contiene en su denominación la marca registrada **SPUM**, específicamente, en lo concerniente a la palabra **PUM**, por lo que las marcas son similares, por tanto, se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, que en su texto respectivamente indican “si el signo es idéntico o similar a una marca [...] registrada [...]” o “si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una



marca [...] registrada [...]”, por lo que la marca solicitada por la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VILLALOBOS Y GONZÁLEZ, S.A., no es registrable.

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa recurrente, sobre que el término “Naturals” en la marca registrada es secundario, pues da la idea de una esencia natural, pero la carga distintiva la lleva SPUM y entre SPUM y PUM hay una similitud confusa, tanto a nivel visual como fonético, ya que la diéresis sobre la letra U no hace la diferencia, lleva razón la apelante en su agravio, porque efectivamente la carga distintiva se centra en PUM y SPUM, los cuales resultan semejantes por las razones ya indicadas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, debe declararse con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:53:19 horas del 8 de julio de 2024, la que en este acto se revoca para acoger la oposición planteada por la representación de la empresa BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., y

denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica , en clase 3 internacional, presentada por la representación de la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VILLALOBOS Y GONZÁLEZ, S.A.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle



Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:53:19 horas del 8 de julio de 2024, la que en este acto **se revoca** para acoger la oposición planteada por la abogada Reuben Hatounian, en representación de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 3 internacional, presentada por la señora Dayane Villalobos González, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VILLALOBOS Y GONZÁLEZ, S.A.**, la cual 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 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DEERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33