

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0234- TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “DEVA”

DEVA CONCEPTS LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7159-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1056-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del treinta de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, apoderada especial de **DEVA CONCEPTS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y siete minutos cuarenta segundos del veintisiete de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de agosto de dos mil nueve, por la licenciada Denise Garnier Acuña, apoderada especial de **DEVA CONCEPTS LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nueva York, Estados Unidos de América, domiciliada en 560 Broadway, Lower Level, New York, 10012 NY, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DEVA**” en clase 03 internacional para proteger y distinguir: “Línea completa para el cuidado del cabello, es decir, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para la limpieza del pelo, preparaciones para el peinado, cremas para el pelo, champú, acondicionadores, spray, gel para

el cabello, mouse, tintes, enjuagues, descolorantes, suavizantes para el cabello, productos iluminadores para el cabello y productos para alisar el cabello .

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y siete minutos cuarenta segundos del veintisiete de enero de dos mil once, resolvió “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de **PUNTO ROJO S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**DEVA**”, en clase 03 internacional presentado por la señora **DENISE GARNIER ACUÑA**, en su condición de apoderada especial de **DEVA CONCEPTS LLC**, la cual se deniega*”.

TERCERO. Que la apoderada especial de la compañía **DEVA CONCEPTS LLC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y siete minutos cuarenta segundos del veintisiete de enero de dos mil once, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintidós minutos catorce segundos del catorce de febrero de dos mil once.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran

inscritas las siguientes marcas a favor de **PUNTO ROJO S.A.**, (Ver folios 43 al 65 del expediente administrativo venido en alzada)

- 1) **DIVA** bajo el registro número 47764 para proteger en clase 03 “Jabón, jabón de aceite, jabón medicinal, jabón perfumado, jabón de tocador.”
- 2) **DIVA** bajo el registro número 71637 en clase 03 para proteger “champús, acondicionadores y fijadores para el cabello, cremas para cuerpo y manos”.



- 3) bajo el registro número 72442, en clase 3 internacional para proteger “jabones de tocador”.



- 4) bajo el registro número 75007 , para proteger en clase 3 internacional “jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, lápices labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello, fijadores para el cabello”.



- 5) bajo el registro número 134002, para proteger en clase 3 internacional “jabones de tocador, bactericidas, perfumados, medicados, de aceite y todo tipo de jabón, cremas para la cara, el cuerpo y las manos, detergentes, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, materiales raspantes para limpiar y

pulimentar, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, lápices labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello, desodorantes para uso personal y bronceadores.



- 6) **DIVA** bajo el registro número 82839, para proteger en clase 3 internacional “jabones de tocador, bactericidas, perfumados, medicados, de aceite y todo tipo de jabón, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello.”
- 7) **DIVA TROPICAL** bajo el registro número 137680 en clase 3 internacional para proteger “jabones”.
- 8) **DIVA SENSE**, bajo el registro número 138791 para proteger en clase 3 internacional “jabones”.
- 9) **DIVA DREAMS**, bajo el registro número 138792, para proteger en clase 3 internacional “jabones”.
- 10) **DIVA BEAUTY**, bajo el registro número 138793, para proteger en clase 3 internacional “jabones”.
- 11) **diva**, bajo el registro número 83834, **Titular EMANUEL UNGARO ITALIA S.R.L.**, en clase 3 internacional para proteger “perfumería y artículos de tocador”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **DEVA CONCEPTS LLC**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Presento apelación en contra de la resolución de las 10:47:40 horas del 27 de enero de 2011. Ante el Superior se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente*” y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 66) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer

las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: “(...) *Se observa la similitud existente en los términos DEVA y DIVA, gráficamente son similares, diferenciándose únicamente de la letra “E”, por lo que estos elementos no la dotan de distintividad, resultando mayores las semejanzas que las diferencias. Desde el punto de vista fonético la similitud es muy marcada, pues la pronunciación de las palabras no lleva especial diferencia en la acentuación de todos los signos pues la diferencia gramatical es mínima*”

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITAS Y SOLICITADA.

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, 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". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

"(...) 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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto

con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen:

SIGNO SOLICITADO

DEVA

“Línea completa para el cuidado del cabello, es decir, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para la limpieza del pelo, preparaciones para el peinado, cremas para el pelo, champú, acondicionadores, spray, gel para el cabello, mouse, tintes, enjuagues, descolorantes, suavizantes para el cabello, productos iluminadores para el cabello y productos para alisar el cabello.

SIGNOS INSCRITOS.

CLASE 03

DIVA

“Línea completa para el cuidado del cabello, es decir, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para la limpieza del pelo, preparaciones para el peinado, cremas para el pelo, champú, acondicionadores, spray, gel para el cabello, mouse, tintes, enjuagues, descolorantes, suavizantes para el cabello, productos iluminadores para el cabello y productos para alisar el cabello .

DIVA

“champús, acondicionadores y fijadores para el cabello, cremas para cuerpo y manos”.



jabones de tocador”.



“jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, lápices labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello, fijadores para el cabello”.



“jabones de tocador, bactericidas, perfumados, medicados, de aceite y todo tipo de jabón, cremas para la cara, el cuerpo y las manos, detergentes, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, materiales raspantes para limpiar y pulimentar, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, lápices labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y

acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello, desodorantes para uso personal y bronceadores.



“jabones de tocador, bactericidas, perfumados, medicados, de aceite y todo tipo de jabón, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello.”

DIVA TROPICAL

“jabones”.

DIVA SENSE

“jabones”

DIVA DREAMS

Jabones

DIVA BEAUTY

Jabones

Siendo el signo propuesto una marca **denominativa**, y los solicitados que son marcas **Mixtas y denominativas** pues están compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado solamente por palabras, conforme al cotejo anterior, se observa similitud entre los términos **DEVA** y **DIVA**, ya que gráficamente son similares y la única diferencia que se denota es respecto a la letra “E”, por lo que estos elementos no le dan distintividad, resultando en el caso analizado, mayores las semejanzas que las diferencias, siendo el análisis similar desde el punto de vista fonético, pues la pronunciación de las palabras no llevan una especial diferencia en la acentuación, además que al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados son similares. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son similares. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto

entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, lo que por sí es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta que las marcas inscritas protegen entre otros, *jabones de tocador, bactericidas, perfumados, medicados, de aceite y todo tipo de jabón, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje, coloretes, talcos, labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello* y el signo que se pretende registrar lo es para proteger *línea completa para el cuidado del cabello, es decir, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para la limpieza del pelo, preparaciones para el peinado, cremas para el pelo, champú, acondicionadores, spray, gel para el cabello, mouse, tintes, enjuagues, descolorantes, suavizantes para el cabello, productos iluminadores para el cabello y productos para alisar el cabello”,* sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada e inscritas conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **DEVA CONCEPTS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y siete minutos cuarenta segundos del veintisiete de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

.