

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0547-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “RG DIVA (DISEÑO)”

Marcas y Otros Signos

Rincón Grande S. A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 14743-08)

VOTO N° 1114-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por **Lucía Odio Rojas**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-663-517, en su condición de Apoderada Especial de **RINCÓN GRANDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-102756, con domicilio en San José, Rincón Grande de Pavas, del Plantel del ICE 125 metros al Este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, nueve minutos, diez segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el seis de diciembre del año dos mil siete, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Ingeniero Rodolfo Molina Cruz, mayor, casado, con cédula de identidad 1-472-259, vecino de San José, en calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de **Rincón Grande, Sociedad Anónima**, solicitó el registro de la marca de comercio “**R G DIVA**”, en Clase 25 de la Clasificación Internacional, para identificar, proteger y distinguir los servicios de venta y

comercialización de “*camisas para mujer tipo polo*”, que dicha empresa fabrica y vende en Costa Rica.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, nueve minutos, diez segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre de dos mil ocho, la Licenciada Lucía Odio Rojas, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio y mediante resolución de las catorce horas, tres minutos, seis segundos del diecisiete de diciembre de dos mil ocho, el Registro de Propiedad Industrial, admite el recurso de apelación, emplazando a las partes interesadas a que se apersonen ante este Tribunal con el fin de hacer valer sus derechos.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro No. 67693**, la marca de fábrica “**diva**”, a nombre de **PUNTO ROJO SOCIEDAD**

ANÓNIMA, vigente hasta el 04 de mayo de 2017, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger *artículos de vestir, calzado, fajas y fajones* (v. f. 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, de conformidad con el inciso a) del artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por encontrarse inscrita la marca “**diva**” en la misma Clase 25 a nombre de otro titular y que luego de realizado el cotejo marcario, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se determina la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, resultando más evidentes las semejanzas que las diferencias entre ambos signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambos signos protegen productos similares, siendo que los productos de la marca solicitada se encuentran incluidos en la lista de productos que protege la marca inscrita y en la misma clase, con lo que se produce un riesgo de confusión que puede llevar al consumidor a suponer que los productos de ambas provienen del mismo origen empresarial. Que a pesar de que la marca solicitada es mixta, el diseño propuesto no constituye un elemento suficiente de diferenciación, siendo además los productos protegidos por ambos signos son susceptibles de ser comercializados mediante los mismos canales de distribución, por lo que, de aceptar su coexistencia se afectaría el derecho de elección del consumidor y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega que a pesar de que las marcas están dentro de la misma clase, protegen bienes diferentes.

Que “diva” es más genérica pues protege diferentes artículos de vestir, calzado y fajones, que al indicar “artículos de vestir” no necesariamente se refiere a ropa, ni a camisas, de lo contrario así lo habrían especificado. Agrega que “RG DIVA” es más amplia y va dirigida a proteger “la comercialización y venta de camisas polo”, una camisa es un vestido, no es un “artículo de vestir”, que son cosas muy distintas, el Registro rechaza su solicitud por considerar que puede haber confusión y que la marca no es distintiva, lo cual no es cierto pues no puede interpretarse que hay confusión si son productos diferentes, en un caso es una pieza de vestir y en otro es un accesorio o “artículo que lo adorna”.

CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios o estos son diferentes pero susceptibles de ser asociados, y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas

que a las diferencias.

Respecto del cotejo marcario entre signos, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.*” (Fernández Nóvoa, Carlos. “**Fundamentos del Derecho de Marcas**”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la

individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**RG DIVA (Diseño)**”, con la marca inscrita “**diva**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado, le es aplicable la normativa en que fue fundamentada la resolución recurrida.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, a pesar de que la solicitada incluye un diseño, éste no imprime la distintividad necesaria al signo, pues la parte denominativa es idéntica a la marca inscrita a nombre de Punto Rojo S. A., nótese que, tanto la marca solicitada como la marca inscrita contienen en su denominación la palabra “**diva**”, que resulta ser el elemento preponderante en ambas. Entonces, del análisis **gráfico** se evidencia la confusión visual, que es causada por la identidad del vocablo preponderante entre los signos, lo que a todas luces crea un riesgo de confusión e incluso de asociación en el consumidor. Siguiendo esta misma línea, en cuanto al cotejo **fonético**, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo gráfico, siendo claro entonces que la pronunciación de ambos signos es idéntica, denotando así una confusión auditiva. Por otra parte, en cuanto al cotejo **ideológico**, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, la palabra “diva” no es un término de fantasía pues según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa “diosa”, por lo que ambos signos remiten el mismo concepto.

Continuando con el análisis de las similitudes entre los signos cotejados, se advierte que la marca registrada protege una gama de productos más amplia que la marca solicitada, siendo que al proteger esta última “camisas para mujer tipo polo”, dichos productos se encuentran incluidos en los de aquella, y siendo que todos estos productos son susceptibles de comercializar en los mismos establecimientos es inminente el riesgo de confusión al

proteger productos relacionados, tal como lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo señalado, considera este Tribunal que los agravios presentados por el recurrente no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, pues permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Del análisis conjunto de ambas marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pues el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos de ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que presentan ambas marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Lucía Odio Rojas, en representación de la empresa Rincón Grande S.A., en contra de la resolución dictada por Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:10 horas del 26 de agosto de 2008, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Lucía Odio Rojas, en representación de la empresa Rincón Grande S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, nueve minutos y diez segundos del 26 de agosto de 2008, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de registro de la marca “**RG DIVA (DISEÑO)**”. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33