

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0562-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio
“DIVOBRITE”**

PUNTO ROJO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2273-2007)

Subcategoría Marcas y otros signos

VOTO No. 1177-2009

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del
veintiuno de setiembre de dos mil nueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado de su primer matrimonio, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero dos mil quinientos veintiséis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, dos minutos, veintiséis segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo de dos mil siete, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa



JOHNSON DIVERSEY, INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de Norte América, con domicilio en 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177, Estados Unidos de Norte América, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“DIVOBRITE”** en **Clase 03** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger jabones, detergentes, preparaciones para lavado y blanqueado; productos lavaplatos, sustancias para lavado de ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); preparaciones de limpieza para lavado de botellas; quita manchas; preparaciones para limpiar tanques, tanques de carros, tuberías, pisos, paredes y cielos rasos; agentes de secado y aditivos de enjuague para limpieza de vidrio y botellas.

SEGUNDO. Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa de esta plaza **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre de dos mil siete, formuló oposición al registro de la marca que interesa.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, dos minutos, veintiséis segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, dispuso: **“POR TANTO / Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PUNTO ROJO, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “DIVOBRITE”, en clase 03 internacional; presentada por JORGE TRISTAN TRELLES, en representación de JOHNSON DIVERSEY, INC. (antes S.C. JOHSON COMMERCIAL MARKETS, INC.) la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE.”**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa

PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil nueve interpuso recurso de apelación.

QUINTO. 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 prohija el elenco de hechos probados esbozados por el Registro **a quo**, con la siguiente salvedad: El fundamento documental del Hecho Probado “1.”, se encuentra visible a folios 111 a 122.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. *Delimitación del problema.* La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA** y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DIVOBRITE**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **JOHNSON DIVERSEY, INC.**, por considerar que las marcas confrontadas comparten las letras “DIV”, pero el resto del término de cada una es muy distinto: OBRITE- A- SENSE- BEAUTY-DREAMS-TROPICAL, por lo que la conformación de la marca solicitada la hace diferente a las registradas, no existiendo la posibilidad de causar riesgo de confusión en el público consumidor, al cumplir el signo

solicitado desde el punto de vista gráfico, con la función diferenciadora. Fonéticamente, se considera que los signos resultan diferentes, no hay posibilidad que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, al igual que ideológicamente, pues la marca solicitada carece de significado al ser un signo de fantasía, y por ello no se observa posibilidad de confusión.

Por su parte, la sociedad recurrente alega en sus agravios presentados ante este Tribunal, que entre las marcas **“DIVOBRITE”** y **“DIVA”**, las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, están presentes, por cuanto cubren los mismos productos, y los consumidores se verán inducidos a errores o confusiones en cuanto al origen de éstos, al existir una marcada similitud entre las marcas inscritas con la solicitada, dándose una confusión directa e indirecta, pues los signos de su representada han estado en el mercado desde hace ya muchos años, por lo que la marca solicitada **“DIVOBRITE”** pone en peligro de confusión al público consumidor, creándose una duda en cuanto a la procedencia efectiva y clara de los productos que se ofrecen, al existir una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica.

CUARTO. En cuanto al riesgo de confusión marcario. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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 las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos o más signos, 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 tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así, más concretamente, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Es importante destacar que 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. 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, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Respecto a este examen, 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.(...)”* (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.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. Para la solución del presente asunto, merece indicarse, que si bien cuando se trata de determinar la similitud de

marcas es importante compararlas en su conjunto, se ha señalado que “*Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben comprarse las marcas en su conjunto, sin subdividir las, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares.*” (Lo resaltado y en negrita no son del original) (**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Derechos dimanantes del registro de la marca. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6, p. 58, 2 de julio de 2004).**

Así las cosas, para los efectos del cotejo marcario que corresponde hacer, conviene tener a la vista los signos contrapuestos:

MARCA SOLICITADA	SIGNOS INSCRITOS	
DIVOBRITE	DIVA	Nº 47764
	DIVA	Nº 71637
	DIVA TROPICAL	Nº 137680
	DIVA SENSE	Nº 138791
	DIVA BEAUTY	Nº 138793
	DIVA DREAMS	Nº 138792

Con fundamento en las consideraciones precedentes y las que de seguido se establecen, este Tribunal es del criterio que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA** y revocar lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la medida en que autorizar la inscripción de la marca solicitada, conlleva un riesgo de confusión que impide su coexistencia con las ya inscritas, toda vez que del cotejo llevado a cabo, puede observarse que dos de las



marcas inscritas están compuestas por la palabra “**DIVA**” y los otros cuatro signos registrados, se componen de dos palabras, la primera de ellas es la palabra “**DIVA**” constituyendo el eje central de la familia de marcas a nombre de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**. De esta forma la compañía recurrente ha creado lo que en doctrina se conoce, tal y como se señaló supra, una familia de marcas. Al respecto Otamendi nos indica: *“hay casos en que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y en un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas” (Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, 4ed. Buenos Aires, p.145).* El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, pero el que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta o directa, siendo que la marca de fábrica y de comercio que se solicita su registración inicia con las sílabas “**DIVO**”, se constituye así en el factor tópico, y por ésta, el registro de la marca de fábrica y de comercio “**DIVOBRITE**” presenta el riesgo de que la misma se confunda con las marcas inscritas por la compañía de esta plaza **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, ya que este elemento es precisamente el que se repite para crear la familia marcaria antes mencionada, consolidándose así el término **DIVA** como elemento central de estas marcas. De esta forma se concluye que el término **DIVA** constituye el elemento común de la familia de marcas inscritas a favor de **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA** y es de esta forma, que la marca cuya inscripción se solicita, que al incorporar las sílabas “**DIVO**”, hace alusión a la marcas inscritas a nombre de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**. Dicho lo anterior, el problema surge desde un punto de vista *ideológico*, ya que los signos confrontados hace referencia a lo mismo, es decir el concepto de DIVA o DIVO “...Dicho de un artista del mundo del espectáculo, y en especial de un cantante de ópera...” Diccionario de la Real Academia Española. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y las inscritas, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita,



productos iguales a los identificados por las marcas que se encuentran inscritas. Al respecto, tómesese en cuenta, que los signos registrados bajo los números de registro 47764, 137680, 138791, 138793 y 138792, protegen jabones (ver folios 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122) y la solicitada pretende proteger y distinguir, entre otros: “jabones”, por lo que al tratarse del mismo producto, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, aumentando la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, y tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaría y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, como titular de las marcas inscritas “**DIVA**”, registro número 47764, “**DIVA**”, registro número 71637, “**DIVA TROPICAL**”, registro número 137680, “**DIVA SENSE**”, registro número 138791, “**DIVA BEAUTY**”, registro número 138793 y “**DIVA DREAMS**”, registro número 138792, todas en clase 3 de la Clasificación Internacional.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del

Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dos minutos, veintiséis segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dos minutos, veintiséis segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca. 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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55