

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0654-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo DIVOS**

**Johnsondiversey Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2274-07)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 1230-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Johnsondiversey Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:50 horas del 26 de febrero de 2009.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 14 de marzo de 2007, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representando a la empresa Johnsondiversey Inc., solicita el registro como marca de fábrica y comercio del signo **DIVOS**, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir 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 por escrito presentado en fecha 12 de setiembre de 2007, la empresa Punto Rojo S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de Costa Rica, representada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que a las 15:32:50 horas del 26 de febrero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger la oposición presentada y rechazar la solicitud de registro de marca.

**CUARTO.** Que en fecha 17 de marzo de 2009, la representación de la empresa Johnsondiversey Inc. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e 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.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, todas a nombre de la empresa Punto Rojo S.A. y en clase 3 de la nomenclatura internacional:

- 1- **DIVA**, registro N° 47764, vigente hasta el 26 de junio de 2019 para distinguir jabón, jabón de aceite, jabón medicinal, jabón perfumado, jabón de tocador (folios 115 y 116).

- 2- **diva**, registro N° 71637, vigente hasta el 5 de marzo de 2010 para distinguir champús, acondicionadores y fijadores para el cabello, cremas para cuerpo y manos (folios 117 y 118).
- 3- **DIVA TROPICAL**, registro N° 137680, vigente hasta el 6 de febrero de 2013 para distinguir jabones (folios 119 y 120).
- 4- **DIVA SENSE**, registro N° 138791, vigente hasta el 20 de mayo de 2013 para distinguir jabones (folios 121 y 122).
- 5- **DIVA BEAUTY**, registro N° 138793, vigente hasta el 20 de mayo de 2013 para distinguir jabón, jabones (folios 123 y 124).
- 6- **DIVA DREAMS**, registro N° 138792, vigente hasta el 20 de mayo de 2013 para distinguir jabones (folios 125 y 126).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca inscrita, así como por ser los mismos productos, acogió la oposición rechazando el registro solicitado.

Por su parte, la recurrente destacó en su escrito de apelación y de sustanciación de la audiencia conferida por este Tribunal no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que entre DIVOS y DIVA, DIVA BEAUTY, DIVA DREAMS, DIVA SENSE y DIVA TROPICAL existe suficiente diferenciación gráfica y fonética, además de que los productos son distintos, que al haberse otorgado edicto significa que las marcas pueden coexistir y que la marca solicitada se encuentra registrada en muchos otros países.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** Considera este Tribunal conveniente iniciar analizando los principales argumentos esgrimidos por parte de la empresa apelante, a fin de dilucidar su procedencia respecto del asunto principal. En primer lugar indica que al haberse otorgado el edicto es señal de que se determinó que no hay afectación de terceros, y por lo tanto es posible la coexistencia registral. Dicho criterio no puede ser avalado por este Tribunal. El proceso de registro marcario se compone de diversas etapas, en su fase inicial el Registrador asignado realiza, entre otros, un estudio de antecedentes registrales con la finalidad de detectar si el registro solicitado afecta un derecho previo de tercero, el cual no tiene un carácter absoluto, y si según su propia apreciación esto no acontece, autoriza la publicación del edicto correspondiente, edicto cuya finalidad es la de advertir a terceros sobre la solicitud presentada para que, si se sienten afectados en sus derechos, puedan oponerse a la solicitud. Entender la publicación del edicto como lo hace la apelante sería desnaturalizar el procedimiento de oposición, ya que no tendría sentido dicha publicación puesto que se entendería que no hay afectación a terceros por el hecho de haberse otorgado: aún y cuando el Registrador considere que no hay afectación, la exposición de los motivos de un tercero puede llevar a cambiar ésta opinión emitida por la Administración, la cual se refleja en la resolución final que debe de emitirse de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Y sobre el alegato realizado acerca del registro del signo en otras jurisdicciones, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina

sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó

a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”.” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially



"territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, "The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet", consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Contestados los argumentos planteados por la empresa apelante, siendo que ninguno de ellos tiene la virtud de servir como llave de entrada al signo solicitado para su registro, considera este Tribunal que el presente asunto ha de analizarse de acuerdo a la confrontación de los signos inscritos y solicitado. Si bien tenemos que algunos de los signos inscritos incluyen palabras como "beauty", "dreams", "sense" y "tropical" en su construcción, es claro para este Tribunal que el

factor relevante y que otorga aptitud distintiva a dichas marcas es la palabra “DIVA”, y las otras palabras que se agregan a algunas de las marcas inscritas tan sólo sirven como indicación al público para que entienda que se encuentra frente a una variación o forma especial de la marca general DIVA, la cual, en todo caso, también se encuentra inscrita en dicha forma sin otro aditamento. Por lo tanto, el análisis entre los signos ha de realizarse enfatizando entre las palabras DIVA y DIVOS, y siguiendo lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante Reglamento):

“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.
- 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;
- 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



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Los productos distinguidos con las marcas inscritas y los que pretende distinguir el signo solicitado se refieren a jabones y productos relacionados.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así, tenemos que a nivel gráfico las palabras DIVA y DIVOS comparten sus tres primeras letras en idéntica posición, diferenciándose únicamente por su parte final A y OS, por lo que tenemos semejanza en dicho nivel. Fonéticamente, la coincidencia de letras apuntada hace que a la hora de ser pronunciadas suenen de una forma muy similar. Pero es a nivel ideológico en donde se encuentra mayor similitud, ya que DIVA y DIVOS son la misma palabra, la primera escrita en su forma singular femenina, la segunda en plural masculino, pero inequívocamente llevan a la idea de una persona que goza de mucha fama dentro del mundo del espectáculo, concepto que dentro del consumidor promedio resulta transparente y totalmente entendible, por lo que la identidad evidenciada generaría individualmente riesgo de confusión.

La similitud entre los signos, aunada a la ya apuntada cercanía de los productos, hace que el signo solicitado no pueda ser registrado en Costa Rica, por contravenir al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

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, 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. (...)”  
(subrayados nuestros).

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo DIVOS no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscritas las marcas indicadas en el considerando primero de la presente resolución. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Johnsondiversey Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:32:50 horas del 26 de febrero de 2009, resolución que 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 los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo número

35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Johnsondiversey Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:32:50 horas del 26 de febrero de 2009, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **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*



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*