
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0487-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



DIVA INTERNATIONAL, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4654)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0059-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas ocho minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, abogada, vecina de Ciudad Colón, San José, con cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **DIVA INTERNACTIONAL INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Canadá, domiciliada en 222 McIntyre Drive, Kitchener, Ontario N2R 1E8, Ontario, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:22:34 horas del 23 de setiembre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE, ASÍ COMO LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La representación de **DIVA INTERNACTIONAL**

INC., el 22 de junio de 2020, solicita inscribir la marca de fábrica y comercio mixta denominada **DIVA**, para proteger, una vez realizada una limitación, los siguientes productos y servicios:

- **Clase 5:** Solución de limpieza personal, a saber, una solución de limpieza para una copa menstrual; toallitas y limpiador para copa menstrual; Almohadillas menstruales reutilizables; té medicinal para el manejo del dolor, calmante y antiinflamatorio; Loción de manos desinfectante; jabón de manos desinfectante espumoso; Desinfectante de vapor y rayos UV para copas menstruales; Lavados y lubricantes femeninos.
- **Clase 10:** Copas menstruales; tazas agitadoras para limpiar copas menstruales; copa esterilizada de silicona para limpieza.
- **Clase 25:** Ropa interior para el periodo
- **Clase 35:** Servicios de ventas en línea y tienda minorista caracterizada por copas menstruales, loción de manos desinfectante, jabón de manos desinfectante espumoso, desinfectante de vapor y rayos UV, lavados y lubricantes femeninos, solución de limpieza personal, a saber, una solución de limpieza para una copa menstrual, toallitas y limpiador de copa menstrual, almohadillas menstruales reutilizables, té medicinal para el tratamiento del dolor, calmante y anti inflamatorio, tazas agitadoras, copa esterilizada de silicona para limpieza, ropa interior para el periodo.

Por resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, de las 09:22:34 horas del 23 de setiembre del 2020, resolvió denegar la inscripción de la marca **DIVA** con fundamento el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **DIVA INTERNACIONAL INC.**, apeló la resolución indicada y en su

escrito manifestó los siguientes agravios: La marca solicitada no contraviene la Ley de marcas y otros signos distintivos, el análisis del Registro es arbitrario, su marca no es DIVA sino DI con dos hojas y una A, lo cual la hace diferenciable; la combinación gráfica y el ámbito de protección especializado dentro de un análisis conjunto hace que se diferencie de todas las marcas registradas. Todas las marcas crean un conjunto visual y auditivo distinto en contraposición a la solicitada, además contienen diferente tipografía, gráficas y denominaciones; no puede haber confusión por cuanto la clase 3 comprende productos de limpieza y productos de tocador no medicinales y la clase 5 es para productos farmacéuticos, preparaciones de uso médico o veterinario por lo que no hay confusión con la marca solicitada. Los elementos de escaso valor no sirven para argumentar confusión, con DIVA MIA tiene un elemento denominativo adicional que la hace diferente. En cuanto a las marcas de Colgate Palmolive Company, la naturaleza y destino de los productos son distintos, no son intercambiables, sus marcas son reconocidas para jabones de tocador, no son competidoras, no es lo mismo un jabón de tocador que una copa menstrual. El consumidor no realizará un vínculo con el giro comercial de las empresas. Además, no se encontró ningún uso en internet para las denominaciones DIVA MIA y DIVA SENSE. Debe permitirse la coexistencia por el principio de especialidad.


SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

- 1- Marca de comercio **DIVA MIA**, registro 240838, inscrita el 12 de enero de 2005 y vigente hasta el 12 de enero de 2025, cuyo titular es IBCA DE COLOMBIA S.A.S., en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Productos para la protección menstrual femenina, en particular toallas


sanitarias, tampones, protectores diarios, pantalones sanitarios” (folio 05 del expediente principal).

- 2- Marca de fábrica **DIVA SENSE**, registro 138791, inscrita el 20 de mayo de 2003 y vigente hasta el 20 de mayo de 2023, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “Jabones” (folio 6 del expediente principal).




- 3- Marca de fábrica , registro 134002, inscrita el 8 de julio de 2002 y vigente hasta el 08 de julio de 2022, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “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 par uso personal y bronceadores” (folio 7 del expediente principal).



- 4- Marca de fábrica , registro 82839, inscrita el 03 de junio de 1993 y vigente hasta el 03 de junio de 2023, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “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, maquillajes, coloretes, talcos, labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello” (folios 12 y 13 del legajo digital de apelación).



- 5- Marca de fábrica  , registro 72442, inscrita el 19 de junio de 1990 y vigente hasta el 19 de junio de 2030, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “Jabones de tocador” (folios 14 y 15 del legajo digital de apelación).
- 6- Marca de fábrica **DIVA**, registro 71637, inscrita el 5 de marzo de 1990 y vigente hasta el 5 de marzo de 2030, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “champús, acondicionadores y fijadores para el cabello, cremas para cuerpo y manos” (folio 16 del legajo digital de apelación).
- 7- Marca de fábrica **diva**, registro 67693, inscrita el 4 de mayo de 1987 y vigente hasta el 4 de mayo de 2027, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “artículos de vestir, calzado, fajas y fajones” (folio 17 del legajo digital de apelación).
- 8- Marca de fábrica **DIVA**, registro 47764, inscrita el 26 de junio de 1974 y vigente hasta el 26 de junio de 2029, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “Jabón, jabón de aceite, jabón medicinal, jabón perfumado, jabón de tocador” (folio 18 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al definirla como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De ahí que, la marca debe ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, permitir que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares, o de su misma naturaleza, que se encuentren en el mercado.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en este sentido los incisos a) y b) de dicho numeral disponen en lo que interesa:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca... 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... 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... anterior.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que provocan un riesgo de confusión.

Para determinar la similitud entre los signos, debe procederse a realizar un cotejo marcario, y para esto, el operador jurídico debe acudir a lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece las pautas a seguir y entre otras indica que debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio protegidos por los signos, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten 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), teniendo en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

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. Por consiguiente, debe realizarse un examen gráfico, fonético e ideológico, y cuando sea procedente, también un análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, ya sean estos denominativo, mixtos o figurativos, por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor 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 los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.


Partiendo de lo anterior, se procede al análisis de la marca propuesta y las marcas inscritas:

				
Solicitada	Registrada	Registrada	Registrada	Registrada
-----	240838	138791	134002	82839
Titular: DIVA INTERNACTIONAL INC.	Titular: IBCA DE COLOMBIA S.A.S.	Titular: COLGATE PALMOLIVE COMPANY	Titular: COLGATE PALMOLIVE COMPANY	Titular: COLGATE PALMOLIVE COMPANY
Clase 5: Solución de limpieza personal, a saber, una solución de limpieza para una copa menstrual; toallitas y limpiador para copa menstrual; Almohadillas menstruales reutilizables; té medicinal para el manejo del dolor, calmante y antiinflamatorio; Loción de manos	Clase 5: Productos para la protección menstrual femenina, en particular toallas sanitarias, tampones,	Clase 3: Jabones	Clase 3: Jabones de tocador, bactericidas, perfumados, medicados, de aceite y todo tipo de jabón, cremas para la cara, el cuerpo y las manos,	Clase 3: Jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados,

<p>desinfectante; jabón de manos desinfectante espumoso; Desinfectante de vapor y rayos UV para copas menstruales; Lavados y lubricantes femeninos.</p> <p>Clase 10: Copas menstruales; tazas agitadoras para limpiar copas menstruales; copa esterilizada de silicona para limpieza.</p> <p>Clase 25: Ropa interior para el periodo</p> <p>Clase 35: Servicios de ventas en línea y tienda minorista caracterizada por copas menstruales, loción de manos desinfectante, jabón de manos desinfectante espumoso, desinfectante de vapor y rayos UV, lavados y lubricantes femeninos, solución de limpieza personal, a saber, una solución de limpieza para una copa menstrual, toallitas y limpiador de copa menstrual, almohadillas menstruales reutilizables, té medicinal para el tratamiento del dolor, calmante y anti inflamatorio, tazas agitadoras, copa esterilizada de silicona para limpieza, ropa interior para el periodo.</p>	<p>protectores diarios, pantalones sanitarios</p>		<p>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 par uso personal y bronceadores</p>	<p>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, maquillajes, coloretes, talcos, labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello</p>
--	---	--	--	---

		<i>DIVA</i>	<i>diva</i>	<i>DIVA</i>
Solicitada	Registrada	Registrada	Registrada	Registrada
-----	72442	71637	67693	47764
Titular: DIVA INTERNACIONAL INC.	Titular: COLGATE PALMOLIVE COMPANY	Titular: COLGATE PALMOLIVE COMPANY	Titular: COLGATE PALMOLIVE COMPANY	Titular: COLGATE PALMOLIVE COMPANY
<p>Clase 5: Solución de limpieza personal, a saber, una solución de limpieza para una copa menstrual; toallitas y limpiador para copa menstrual; Almohadillas menstruales reutilizables; té medicinal para el manejo del dolor, calmante y antiinflamatorio; Loción de manos desinfectante; jabón de manos desinfectante espumoso; Desinfectante de vapor y rayos UV para copas menstruales; Lavados y lubricantes femeninos.</p> <p>Clase 10: Copas menstruales; tazas agitadoras para limpiar copas menstruales; copa esterilizada de silicona para limpieza.</p> <p>Clase 25: Ropa interior para el periodo</p> <p>Clase 35: Servicios de ventas en línea y tienda minorista caracterizada por copas menstruales, loción de manos desinfectante, jabón de manos desinfectante espumoso, desinfectante de vapor y rayos UV, lavados y lubricantes</p>	<p>Clase 3: Jabones de tocador</p>	<p>Clase 3: Champús, acondicionadores y fijadores para el cabello, cremas para cuerpo y manos</p>	<p>Clase 25: Artículos de vestir, calzado, fajas y fajones</p>	<p>Clase 3: Jabón, jabón de aceite, jabón medicinal, jabón perfumado, jabón de tocador</p>

<p>femeninos, solución de limpieza personal, a saber, una solución de limpieza para una copa menstrual, toallitas y limpiador de copa menstrual, almohadillas menstruales reutilizables, té medicinal para el tratamiento del dolor, calmante y anti inflamatorio, tazas agitadoras, copa esterilizada de silicona para limpieza, ropa interior para el periodo.</p>				
--	--	--	--	--

Es menester hacer mención al argumento de la recurrente, de que el signo se debe interpretar como **DI A**, en este sentido, este Tribunal coincide con el Registro en no compartir la visión del solicitante puesto que, el dibujo de las dos hojas , dado su posicionamiento, se aprecia claramente como una letra V, y de esa forma será leída y pronunciada; el consumidor ya no es aquel conocido en doctrina como “consumidor medio”, sino que se trata de un público analítico, responsable e inteligente, que mira bajo la lupa las nuevas marcas del mercado. Hoy los usuarios se guían por nuevos valores y evolucionan o “revolucionan” su forma de estudiar los productos y servicios de esta nueva normalidad comercial y registral.

Corolario de lo anterior, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre los signos inscritos y el solicitado, pues el término propuesto **DI VA** y los

registrados **DIVA MIA**, **DIVA SENSE**, , , , **DIVA** y **diva**, coinciden en el término denominativo “**DIVA**” que deviene en la parte preponderante de los signos, por lo que los diseños de los registros 134002, 82839

y 72442, no representan mayor diferencia, así como tampoco los aditamentos **MIA** y **SENSE** (registros 240838 y 138791) son suficientes para producir la debida diferenciación por cuanto resultan ser secundarios; y respecto a los registros 71637, 67693 y 47764, resulta idéntico.

Ideológicamente, todos los signos cotejados refieren a un mismo concepto, sea DIVA que el Diccionario de la Real Academia Española, define de la siguiente manera (<https://dle.rae.es/divo>):

1. adj. Dicho de un artista del mundo del espectáculo, y en especial de un cantante de ópera: Que goza de fama superlativa. U. t. c. s. U. t. en sent. peyor.
2. adj. poét. **divino**. Apl. a deidades gentílicas, a los emperadores romanos a quienes se concedían honores divinos después de su muerte, y, por ext., a otros personajes ilustres. *Divo Augusto*.
3. m. y f. poét. **dios** (ll deidad de cualquier religión).

Dada la similitud entre los signos, resulta pertinente realizar el análisis respecto de los productos, para determinar la posibilidad de aplicar el principio de especialidad, así las cosas, podemos determinar **DIVA** y **DIVA MIA** protegen productos en la misma clase 5 y relacionados a la higiene menstrual, y con respecto a las demás marcas inscritas, aunque estas protegen productos de la clase 3, están íntimamente relacionados con la higiene, limpieza y aseo, por lo que se pueden encontrar en los mismos puntos de venta, razón por la cual teniendo en cuenta la cultura del consumidor normal de estos productos, resulta claro que al estar destinados para el mismo tipo de consumidor y tener los mismos canales de comercialización, existe riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que no es posible su coexistencia registral. Misma suerte ocurre con las clases 25 y 35 internacionales.

Por lo señalado, este órgano colegiado avala el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, por cuanto los signos tienen más similitudes que diferencias, y al ser semejantes y proteger productos de la misma clase y relacionados, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

Por lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En cuanto al agravio de que no se encuentra en internet ningún uso para las denominaciones DIVA MIA y DIVA SENSE, es importante hacer ver a la apelante que no resulta de recibo por cuanto esta no es la vía para dilucidar la falta de uso de una marca, pues existe un procedimiento específico para ello, por lo que de insistir en ese punto debe la solicitante accionar en la vía correspondiente si lo considera adecuado a sus intereses.

Conforme al análisis realizado y las citas normativas que anteceden, se rechazan los agravios de la apelante, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la

licenciada María Laura Valverde Cordero, como apoderada especial de la empresa **DIVA INTERNACIONAL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:22:34 horas del 23 de setiembre de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **DIVA INTERNACIONAL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual las 09:22:34 horas del 23 de setiembre de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33