
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0150-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio **Pura Diva** (14, 18 y 25)

ISV IDEAS & SOLUCIONES VISUALES S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-9603)

Marcas y otros Signos

VOTO 0252-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del trece de mayo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Santos J. Saravia Baca**, mayor, abogado, vecino de Curridabat, cédula de identidad 8-0055-0600, en su condición de apoderado especial de la empresa **ISV IDEAS & SOLUCIONES VISUALES S.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-102-685656, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:34:48 horas del 11 de enero del 2019.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que en fecha 17 de octubre de 2018, la señora **MARICEL MARÍA CAMPOS AGUILAR**, mayor de edad, soltera, cédula de identidad número 2-0554-0315, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **ISV IDEAS & SOLUCIONES VISUALES S.R.L.**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio **Pura Diva** para proteger y distinguir en clase 14: joyería, piedras preciosas y semipreciosas, artículos de relojería e

instrumentos cromométricos, metales preciosos y sus aleaciones. En clase 18: artículos de equipaje y bolsas de transporte y equipaje, paraguas y sombrillas, bastones, collares, correas y ropa para animales, cueros y cuero de imitación, arnés y artículos de guarnicionería. En clase 25: prendas de vestir, vestidos, blusas, pantalones, camisetas, ropa interior, calzado, y artículos de sombrerería y gorras.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:34:48 horas del 11 de enero del 2019, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse



inscritas las marcas: “  ,  y **DIVA**”, en clases 14, 18, 25 y 35, signos que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen productos y servicios relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley...”

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante este Tribunal, el licenciado Saravia Baca, interpuso recurso de apelación, donde expresó como parte de sus agravios lo siguiente:

El logotipo o diseño es parte fundamental de la distinción de una marca y para la identificación de productos por parte del consumidor. Cuando el diseño de una marca reúne características distintas a las existentes no crean confusión al consumidor.

Realiza un cotejo con las marcas registradas frente a la solicitada para cada clase e indica, que no presentan semejanza gráfica, fonética e ideológica que vaya a causar riesgo de confusión en el consumidor. Asimismo, realiza los diseños de cada signo e indica que al estar acompañada la marca solicitada de la palabra PURA es un factor a tomar en cuenta para desmeritar la identidad señalada por el Registro.

La palabra PURA de la marca solicitada evidencia una clara diferencia fonética con los signos registrados, ya que es un adjetivo que le indica al consumidor la condición de pureza,

de exactitud, de perfección, de ser la mejor, con lo cual con claridad meridiana se ve que añade una característica fundamental que la diferencia y alude en las diferentes clases solicitadas.

Que el Registro es contradictorio en el análisis de la propuesta de marca, ya que por un lado indica que gráficamente hay diferencia, y por otro lado indica, que puede causar confusión. Si los signos son diferentes gráficamente no pueden ni deben causar confusión en el consumidor. La conformación mixta del signo solicitado se diferencia de los signos registrados.

Ideológicamente la palabra Pura es evocativa de una condición de perfección, de ser la mejor, y está compuesta por dos palabras que la hacen distinta.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación se revoque la resolución recurrida y se autorice la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

“**DIVA**” propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, bajo el registro número 67693, inscrita el 04/05/1987 y vence el 04/05/2027, en clase 25 para proteger: artículos de vestir, calzado, fajas y fajones.



“**”**propiedad de DIVA WORLD PTY LIMITED, bajo el registro número 210017, inscrita el 10/06/2011 y vence el 10/06/2021, en clase 14 para proteger: Joyería, piedras preciosas, metales preciosos o de chapado de la misma, no comprendidos en otras clases”, en

clase 35: venta al por menor, venta al por mayor y la franquicia de joyería, piedras preciosas, metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o de chapado de la misma y accesorios para el cabello y adornos para el cabello.

“**DIVA**” propiedad de DIVA WORLD PTY LIMITED, bajo el registro número 210205, inscrita el 10/06/2011 y vence el 10/06/2021, en clase 14 para proteger: Joyería, piedras preciosas, metales preciosos o de chapado de la misma no comprendidos en otras clases, en clase 35: Venta al por menor, venta al por mayor y la franquicia de joyería, piedras preciosas, metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o de chapado de la misma y accesorios para el cabello y adornos para el cabello.



“**DIVA COLLECTION**”, propiedad de MAUREN STEPHANIE DÍAZ SEGURA, bajo el registro número 270540, inscrita el 23/04/2018 y vence el 23/04/2028, en clase 18 para proteger: artículos de equipaje y bolsas de transporte, paraguas y sombrillas.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros,

configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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.* 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 relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

Pura Diva

Joyería, piedras preciosas y semipreciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, metales preciosos y sus aleaciones.

Artículos de equipaje y bolsas de transporte y equipaje, paraguas y sombrillas, bastones, collares, correas y ropa para animales, cueros y cuero de imitación, arnés y artículos de guarnicionería.

Prendas de vestir, vestidos, blusas, pantalones, camisetas, ropa interior, calzado, y artículos de sombrerería y gorras.

MARCAS REGISTRADAS



Artículos de vestir, calzado, fajas y fajones.




Joyería, piedras preciosas, metales preciosos o de chapado de la misma, no comprendidos en otras clases, venta al por menor, venta al por mayor y la franquicia de **joyería, piedras preciosas, metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o de chapado de la misma** y accesorios para el cabello y adornos para el cabello.

Artículos de equipaje y bolsas de transporte, paraguas y sombrillas.

Es importante resaltar que, a la hora de realizar el cotejo marcario, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo

solicitado , y los inscritos ,  y **DIVA**, existe

una semejanza muy evidente alrededor del vocablo DIVA. La inclusión del término PURA en el signo propuesto y la figura femenina que sustituye la letra I, no determinan una diferencia esencial a la vista del consumidor. El término **DIVA** es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, ya sean prendas de vestir, joyería o equipaje entre otros, ya que en su mente lo que recordará es precisamente ese término. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos y servicios de venta.



La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian en el idioma español prácticamente idénticos. La expresión sonora de los signos impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que, en signos similares en su denominación, el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos evocan una idea similar, ya que el elemento preponderante de los signos es DIVA y este se conceptualiza como: 1. adj. Dicho de un artista del mundo

del espectáculo, y en especial de un cantante de ópera: Que goza de fama superlativa. (recuperado de <https://dle.rae.es/?id=E1iImRZ>, el 3 de julio de 2019).

En relación al término PURA, el impugnante manifiesta que esta palabra es la que realza la distintividad del signo solicitado, en los planos gráfico, fonético e ideológico, ya que es un adjetivo. Bajo ese conocimiento, considera el Tribunal que este elemento no es suficiente para determinar la distintividad de la marca solicitada frente a las registradas, ya que precisamente, tal como lo indica el apelante, hace la función de un adjetivo, en este caso calificativo, donde denota una superioridad del producto, convirtiéndose en un signo descriptivo carente de la capacidad de distinguir los productos pretendidos.

Es por lo expuesto, que el signo , visto en su conjunto, no constituye una denominación que se individualice en el plano gráfico, fonético e ideológico con las marcas inscritas, ya que en la mente del consumidor queda impregnado el elemento preponderante DIVA. El consumidor en el acto de consumo no hará una diferencia por la figura  que sustituye la letra “i”, son detalles muy sutiles que no pueden ser tomados en cuenta para realizar una diferencia y suprimir el riesgo de confusión.

Ahora bien, y en un segundo plano a efecto de determinar si lo pretendido puede acceder a la publicidad registral, es necesario no solo hacer el cotejo de los signos, como se indica supra, sino también, el análisis respecto a la aplicación del principio de especialidad, el cual conlleva a determinar que, aunque los signos sean idénticos o similares, sin los productos son diferentes, incluso que tan siquiera se relacionen, existe la posibilidad de que ese signo pueda inscribirse.

Respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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. [...]”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)*

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (**Joyería, piedras preciosas y semipreciosas, artículos de relojería** e instrumentos cronométricos, metales preciosos y sus aleaciones. **Artículos de equipaje y bolsas de transporte y equipaje, paraguas y sombrillas**, bastones, collares, correas y ropa para animales, cueros y cuero de imitación, arnés y artículos de guarnicionería. **Prendas de vestir, vestidos, blusas, pantalones, camisetas, ropa interior, calzado**, y artículos de

sombrerería y gorras) se encuentra contenida en su totalidad en la lista de productos y servicios de las marcas registradas (**Artículos de vestir, calzado, fajas y fajones. Joyería, piedras preciosas, metales preciosos o de chapado de la misma**, no comprendidos en otras clases, venta al por menor, venta al por mayor y la franquicia de **joyería, piedras preciosas, metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o de chapado de la misma** y accesorios para el cabello y adornos para el cabello. **Artículos de equipaje y bolsas de transporte, paraguas y sombrillas**)

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como un factor determinante la naturaleza y finalidad de los productos.

La naturaleza de los productos enfrentados es la misma ya que se trata de productos para la vestimenta y sus accesorios como la joyería y otros relacionados como el equipaje. Donde la finalidad de su consumo es similar o esta relacionada, los productos satisfacen necesidades similares en el consumidor final.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta la similitud de los productos son los canales de comercialización, el autor Fernández Nóvoa, al respecto indica: “...*La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado...*” (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución en el mercado, y se pueden encontrar en tiendas de departamentos o locales comerciales.



En el caso que el consumidor medio informado no tomare un producto por otro, se puede presentar la confusión indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, sobre todo en relación al vínculo existente entre los productos que son del sector de ropa y accesorios, al igual se venden en tiendas de departamento y centros comerciales, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de estudio.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión directo e indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los

signos cotejados por encontrarse inscritos los signos “  ,  y **DIVA** ”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**Pura Diva**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Santos J. Saravia Baca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ISV IDEAS & SOLUCIONES VISUALES S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:34:48 horas del 11 de enero del 2019, la cual se confirma.

SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Santos J. Saravia Baca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ISV IDEAS & SOLUCIONES VISUALES S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:34:48 horas del 11 de enero del 2019, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**Pura Diva**” en clase 14, 18 y 25. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM