

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0364-TRA-PI**

**SOLICITUD DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “DKASA”**

**CAMPAS SERVICES LTD., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2402)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

**VOTO 0690-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Catalina Monge Rodríguez, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad 1-812-604, en su condición de apoderada especial de la empresa CAMPAS SERVICES LTD., organizada y existente de conformidad con las leyes de Bahamas, con domicilio en Nasau, New Providence, entre la calle Shirley y la avenida Victoria, Bahamas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47:55 horas del 18 de junio de 2020.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 20 de marzo de 2020, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa CAMPAS SERVICES LTD, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio:

“DKASA” en **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales; lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales."

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:47:55 horas del 18 de junio de 2020, denegó parcialmente la solicitud del signo. En consecuencia, rechaza con relación a la protección de "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales", al amparo del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, ya que considera que colisiona con derechos de terceros inscritos. Acogiendo la solicitud en clase 3 internacional únicamente para la protección de "productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales; lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales."

La representación de la empresa solicitante apela, argumentando que el nombre comercial DEKASA (DISEÑO) registro 241932 propiedad de ZUMO DE OCCIDENTE S.A., inscrito desde el 19 de febrero de 2015, no tiene relación con los productos en la clase 3 internacional, que pretende proteger su representada, por lo que no podrían causar confusión.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre



comercial registro 241932, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de limpieza de casas, oficinas y todo tipo de establecimientos; además de acompañamientos de adultos y

---

niñeras, ubicado en Alajuela, San Ramón, San Juan, 300 metros norte de Moligas”.  
(folios 2 y 3 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

**CUARTO.** 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:** De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en el siguiente supuesto: Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde fecha anterior. **(inciso d)**.

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de un signo similar que ejerza actividad comercial de una misma naturaleza o relacionada. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

De ello se deduce, que un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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

Al respecto, 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 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.

---

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello entonces, que el cotejo marcario sea el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. 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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que: entre el nombre comercial inscrito

 “DeKasa”

” y el signo propuesto “**DKASA**”, existe identidad gráfica, por cuanto la parte denominativa del signo solicitado se encuentra totalmente contenido en el signo inscrito, es prácticamente la misma palabra principal y única del signo inscrito; quedando claro que la marca solicitada contiene una evidente similitud gráfica, fonética e

ideológica, con la inscrita que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Al respecto, merece recordar en este sentido que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, y siendo que el término empleado en la propuesta “**DKASA**” se constituye en el único elemento que lo distingue no le proporciona la distintividad necesaria con relación al nombre comercial inscrito



al compartir tal y como se desprende la misma dicción y constituirse este componente en el factor común entre ellas, lo cual puede inducir al consumidor a considerar que los signos poseen un mismo origen empresarial.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Sin embargo, en el presente caso los signos por las similitudes que presentan se pueden confundir entre, así como los productos que pretende proteger la marca solicitada ya que estos se encuentran relacionados con los que protege la marca inscrita.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que el



nombre comercial que se encuentra inscrito registro 241932, protege y distingue: “Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de limpieza de casas, oficinas y todo tipo de establecimientos; además de acompañamientos de adultos y

---

niñeras, ...”. Y la marca solicitada “**DKASA**” en clase 3 internacional, pretende proteger: "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; **productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales; lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.**" Queda claro del análisis realizado que los servicios que ofrece la compañía titular del registro inscrito se encuentran estrechamente relacionados con los productos que pretende proteger y comercializar la compañía solicitante, ya que ambos son de una misma naturaleza mercantil, sea respecto de productos y servicios para limpieza y de esa misma manera será percibido, por lo que, el consumidor evidentemente podría asociar el origen empresarial de los bienes o servicios que ambas empresas comercializan. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente lleva razón el Registro de instancia al denegar parcialmente la solicitud del signo propuesto “**DKASA**” en clase 3 internacional, presentado por la compañía **CAMPAS SERVICES LTD**, ya que generaría riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida con el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto de los inscritos, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Sin embargo, se acoge la marca solicitada “**DKASA**” para los productos de la clase 3 internacional, con los que no tiene relación la marca inscrita, sea, para: “**productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales; lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales**”, dado que su naturaleza mercantil, canales de distribución y comercialización son diferentes, siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, que se refieren únicamente a señalar que las diferencias entre los signos son claras, se debe indicar que no lleva razón ya que, como fue analizado en el cotejo realizado supra, es clara la identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa CAMPAS SERVICES LTD., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47:55 horas del 18 de junio de 2020, la que se confirma en todos sus extremos

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa CAMPAS SERVICES LTD., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47:55 horas del 18 de junio de 2020, la que **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 de este Tribunal, 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*

*omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33