

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0391-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:

"Ding Dong: ¿Llegamos a tu casa?"

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2615

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0709-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con catorce minutos del seis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-295868, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:07:25 horas del 22 de junio de 2020.

Redacta el juez Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de abril de 2020 la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, solicitó la inscripción del signo **“Ding Dong: ¿Llegamos a tu casa?”**, como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en **clase 9** de la nomenclatura internacional, “una aplicación descargable y plataforma de software por medio de la cual se pueden comercializar y obtener productos y servicios”.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:07:25 horas del 22 de junio de 2020, deniega la solicitud de la inscripción presentada, dado que considera que lo propuesto transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante la Autoridad Registral el 1 de julio de 2020, la licenciada Arias Chacón, en presentación de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, apeló la resolución referida, y argumenta dentro de sus agravios: **1.-** Que el Registro en la comparación de los signos se centra en las semejanzas referentes a los elementos denominativos, en el término de coincidencia ding dong. Lo ilustra así:



donde el resto de los elementos que conforman los signos están siendo obviados del análisis, lo cual resulta perjudicial para su representada. **2.-** Que los servicios de su representada se

relacionan con producción y distribución de bebidas como cerveza, agua embotellada, refrescos, té, bebidas energizantes, hidratantes y carbonatadas, sin asemejarse ninguno de esos servicios a los que protegen las dos marcas inscritas “DING” y “DINGDONE”, una ofrece servicios de transporte y la otra, servicios relacionados con administración hotelera. Por lo que el segmento de mercado de su representada no se asemeja al sector de los signos inscritos.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1.- Marca de fábrica y servicios “DING”, propiedad de SOUTHWEST AIRLINES CO., registro **216244**, inscrita el 23 de febrero de 2012, vigente hasta el 23 de febrero de 2022, protege en clases 9 y 39 de la nomenclatura internacional los siguientes productos y servicios: En **clase 9**: programas informáticos para computadora a saber, programas informáticos que ofrecen información personalizada por medio de Internet sobre transporte, y en **clase 39**: servicios de transporte aéreo, servicios de suministro en líneas de información personalizada de transporte, servicios de agencias de viaje, a saber, hacer reservaciones y contrataciones para transporte. (folios 6 vuelto del expediente principal).



2.- Marca de fábrica y servicios **DINGDONE**, propiedad de SUISSEWORKS INC, SOCIEDAD ANÓNIMA, registro **264849**, inscrita el 31 de agosto de 2017, vigente hasta el 31 de agosto de 2027, protege en clases 9 y 42 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos y servicios: En **clase 9**: una aplicación de ayuda para la administración de hoteles

(software), en **clase 42**: servicios de proveeduría de servicios de aplicaciones (ASP). (folio 7 vuelto del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta 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.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

El artículo 24 del Reglamento 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.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos 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 cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos;

analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, 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.

Siguiendo los argumentos antes expuestos, y examinando los signos en pugna, tenemos que

el signo marcario , propuesto por la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, está conformado por las expresiones “**DING DONG**” y “**¿Llegamos a tu casa?**” ésta última escrita entre signos de pregunta, la cual no genera la suficiente distintividad, dado que la frase llegamos a tu casa, es un término de uso común, no apropiable, que crea en la mente del consumidor, que los productos son puestos en la puerta de la casa. De la visión en conjunto del signo marcario, el elemento central, es la palabra **DING DONG**, con relación al signo inscrito  registro **216244**, propiedad de **SOUTHWEST AIRLINES CO.**, se observa, que está formado por el término “**DING**” el cual está conetnido en el signo solicitado, y en lo que respecta al distintivo

 registro **264849**, propiedad de **SUISSEWORKS INC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, este se compone de la expresión **DINGDONE**, y el diseño de un dibujo que asemeja a un timbre de servicio o timbre de llamada, donde la frase **DINGDONE**, esta incluida en la marca que se pretende registrar, pues como puede observarse, el signo propuesto “**Ding Dong¿Llegamos a tu casa?**” y el signo inscrito “**DINGDONE**

(diseño)”, comparten el vocablo **DING**, y los vocablos **Dong** y **DONE**, se diferencian en la última letra “**G**” y “**E**”, la cual es mínima.

Así las cosas, tenemos que desde el punto de vista gráfico el signo solicitado “**Ding Dong ¿Llegamos a tu casa?**”, y los signos inscritos **DING** y **DINGDONE (diseño)**, contienen una evidente similitud gráfica que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

A nivel fonético, el signo solicitado “**Ding Dong ¿Llegamos a tu casa?**”, y los signos inscritos **DING** y **DINGDONE**, son similares, tienen en común el término **DING**, y la diferencia entre los términos **Dong** (solicitada) y **DONE** (inscrita), es la última letra. De manera que los signos en conflicto **Ding Dong-DING** y **Ding Dong-DINGDONE**, al oído del consumidor suenan sumamente parecido, lo que puede llevar a pensar al consumidor que las marcas provienen de un mismo origen empresarial, al compartir la misma dicción.

En el contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir el signo solicitado **Ding Dong ¿Llegamos a tu casa?**, y los signos inscritos **DING** y **DINGDONE (diseño)**, el elemento **DING**, y donde la palabra **Dong-DONE**, son similares a excepción de las últimas letras de los conjuntos marcarios, siendo, precisamente, esas semejanzas las que hacen que evoquen en la mente del consumidor una misma idea o concepto. En este caso, la idea del sonido de un timbre.

Conforme a lo indicado, y de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos existen más semejanzas que diferencias entre los signos cotejados.

Ahora bien, partiendo de la similitud existente entre los signos solicitado e inscritos, tenemos que los productos y servicios deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera puedan relacionarse. Señala el artículo 24 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos: “...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 o servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

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 de la Ley de Marcas de repetida cita.

De lo expuesto, es necesario señalar, que analizando los productos y servicios:

El principio de 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, 1era edición, 2002, pág. 293).

Entendido el anterior comentario, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos- servicios, o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión en el consumidor, confusión que ocurre en el presente caso, ello, porque la marca solicitada, busca proteger y distinguir, en **clase 9** de la nomenclatura internacional, “una aplicación descargable y plataforma de software por medio de la cual se pueden comercializar

y obtener productos y servicios”; por su parte, la marca inscrita, registro **216244**, protege enclases **9** y **39** los siguientes productos y servicios, en **clase 9**: “programas informáticos para computadora a saber, programas informáticos que ofrecen información personalizada por medio de Internet sobre transporte”, y en **clase 39**: “servicios de transporte aéreo, servicios de suministro en líneas de información personalizada de transporte, servicios de agencias de viaje, a saber, hacer reservaciones y contrataciones para transporte”, y la marca inscrita, registro **264849**, protege en clases **9** y **42** de la nomenclatura internacional, los siguientes productos y servicios, en **clase 9**: “una aplicación de ayuda para la administración de hoteles (software)”, en **clase 42**: “servicios de proveeduría de servicios de aplicaciones (ASP)”, como puede observarse, las marca solicitada y las inscritas protegen aplicaciones para distintos servicios, no obstante, tales aplicaciones son de una misma naturaleza, siendo, que el consumidor de este tipo de productos como aplicaciones descargables y plataformas de software, puede asociar que se trata de marcas que poseen un mismo origen empresarial, en el sentido, que el consumidor al estar frente a signos similares podría confundirlos, y pensar, que el distintivo solicitado es una variación de los signos inscritos, que se encarga de vender aplicaciones y programas de software para diferentes actividades. Por lo que estima este Tribunal que los signos bajo examen no pueden coexistir en el mismo mercado.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 9 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, generaría riesgo de confusión, así como de asociación empresarial con respecto a los signos inscritos, registro **216244**, propiedad de **SOUTHWEST AIRLINES CO.**, y registro **264849**, propiedad de **SUISSEWORKS INC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, dada la similitud entre el signo solicitado y los inscritos, y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto a los productos y servicios que comercializan los conjuntos marcarios registrados, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación de los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero, apartes

e) y f) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio planteado por la representación de la empresa apelante **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, sobre que la comparación de los signos el Registro de la Propiedad Industrial, la hizo centrándose en los elementos denominativos y no en el resto de los elementos que conforman el signo. Al respecto, considera este Tribunal que no lleva razón la apelante en su argumento, toda vez que la Autoridad Registral de la visión de conjunto del signo solicitado “**DING DONG ¿Llegamos a tu casa?**”, determinó que la expresión **DING DONG** está contenida en los signos inscritos **DING**, registro 216244, y **DINGDONE** (diseño), registro 264849, la única diferencia con este último es que **DONG** (solicitada), no tiene en su finalización la letra “**E**” de la inscrita, además, la frase **¿Llegamos a tu casa?**, como se indicó líneas arriba no le agrega la suficiente distintividad, por tratarse de un término de uso común, no apropiable, ello, por tratarse de una expresión conocida en el argot comercial, ya que despierta en la mente del consumidor la idea que los productos son puestos en la puerta de su casa.

En relación, al agravio que expone la empresa apelante, respecto a que los servicios que protege su marca no se asemejan al segmento de mercado de los signos inscritos. Sobre este argumento que plantea la recurrente, resulta importante señalar que a pesar, que las aplicaciones que utilicen sea para diferentes servicios, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, ya que estas son de una misma naturaleza aplicaciones descargables y plataformas de software, por lo que el consumidor puede asociar que se trata de marcas que poseen un mismo origen empresarial, lo que hace factible que este se llegue a confundir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación, interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:07:25 horas del 22 de junio de 2020, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **"Ding Dong: ¿Llegamos a tu casa?"**, en clase 9 de la nomenclatura internacional. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33