
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0433-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“DING DONG”**

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2616)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0778-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de Escazú, San José, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-295868, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:16:46 horas del 22 de junio de 2020.

Redacta la juez Soto Arias; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**DING DONG**", en clase 09 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *una aplicación descargable y plataforma de software por*

medio de la cual se pueden comercializar y obtener productos y servicios.

Mediante resolución de las 14:16:46 horas del 22 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros y transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscritas las



marcas **DING**, registro 216244, y **DINGDONE**, registro 264849.

Inconforme con lo resuelto, el 01 de julio de 2020, la representación de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.** interpone recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial y en sus agravios manifestó: 1. Que el análisis comparativo solo se está centrando en las semejanzas denominativas. 2. Que no existe riesgo de confusión pues los productos y servicios de la solicitada y las inscritas son completamente diferentes en el mercado y no se relacionan entre sí, su flujo de comercialización está limitado a la producción y distribución de bebidas como cerveza, agua embotellada, refrescos, tés, bebidas energizantes, hidratantes y carbonatadas sin que se pueda asociar a las inscritas. 3. Que el análisis se basa en un solo elemento y deja de lado otros elementos que conforman el signo, los elementos tipográficos y figurativos que no se están considerando son los que hacen las diferencias, las marcas no suenan igual, no se escriben igual, ni significan lo mismo. 4. Que los segmentos de mercado son diferentes, por algo las dos marcas inscritas ya coexisten a nivel registral. Debe aplicarse el principio de especialidad.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:

1. DING, registro 216244, inscrita desde el 23 de febrero del 2012, y vigente hasta el 23 de febrero del 2022, a nombre de la empresa SOUTHWEST AIRLINES CO., para proteger y distinguir en clase 9 internacional: *programas informáticos para computadora, a saber, programas informáticos que ofrecen información personalizada por medio de la Internet sobre transporte*. En clase 39 internacional: *servicios de transporte aéreo; servicios de suministro en línea de información personalizada de transporte; servicios de agencia de viajes, a saber, hacer reservaciones y contrataciones para transporte*. (folio 6 expediente principal)



2. DINGDONE, registro 264849, inscrita desde el 31 de agosto del 2017, y vigente hasta el 31 de agosto del 2027, a nombre de la empresa SUISSEWORKS INC., S.A., para proteger y distinguir en clase 9 internacional: *una aplicación de ayuda para la administración de hoteles (software)*. En clase 42 internacional: *servicios de proveeduría de servicios de aplicaciones (ASP)*. (folio 7 expediente principal)

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE LEGALIDAD. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración los certificados de inscripción de las marcas **DING**, registro 216244, y



DINGDONE, registro 264849, que fundamentan los hechos tenidos como probados.

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 DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina:

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.
- b) Si el uso del 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.
[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor sea inducido en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.


b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

En este sentido es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este

análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece algunas de las reglas a seguir al momento de realizar un cotejo, señalando que los signos deben examinarse con base en la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, poniéndose en el lugar del consumidor normal del producto o servicio de que se trate, tomando en consideración los elementos distintivos, dándole más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre ellos, y que no es suficiente que los signos sean semejantes, sino también los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que puedan relacionarse, y que no es necesario que ocurra la confusión o error en el consumidor, sino que es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se pueda producir.

En aplicación del artículo anterior, es que se resulta necesario cotejar la marca propuesta y las inscritas:

MARCA PROPUESTA	MARCA REGISTRADA	MARCA REGISTRADA
DING DONG	DING	
<p>CLASE 09: <i>Una aplicación descargable y plataforma de software por medio de la cual se pueden comercializar y obtener productos y servicios.</i></p>	<p>CLASE 09: <i>programas informáticos para computadora, a saber, programas informáticos que ofrecen información personalizada por medio de la Internet sobre transporte.</i></p>	<p>CLASE 09: <i>una aplicación de ayuda para la administración de hoteles (software).</i></p> <p>CLASE 42: <i>servicios de proveeduría de servicios de aplicaciones (ASP).</i></p>

	<p><i>CLASE 39: servicios de transporte aéreo; servicios de suministro en línea de información personalizada de transporte; servicios de agencia de viajes, a saber, hacer reservaciones y contrataciones para transporte.</i></p>	
--	--	--

Cotejo gráfico: El signo propuesto y los registrados, en su parte denominativa comparten el término “DING”, con relación al vocablo “DONG” y “DONE”, la única diferencia que presenta está en su última letra, por lo que se determina que existe similitud gráfica, en tal grado que el consumidor puede confundir los signos o bien asociarlos con el mismo origen empresarial. Si bien la marca registrada “DINGDONE” posee diseño, al realizar el cotejo marcario, la parte denominativa prevalece sobre el elemento gráfico o diseño, considerando que generalmente las marcas son recordadas por dicho elemento denominativo.

Cotejo fonético: La pronunciación de las palabras que componen las marcas en conflicto es muy similar, al contener todos los signos el término “DING”; es así como el impacto sonoro que provocan en el consumidor puede llevarlo a considerar que se encuentran relacionadas entre sí, aunado a lo anterior, “DONG” y “DONE” pueden resultar muy similares al oído del consumidor, y es conocido por todos que muchas de las veces las marcas se recomiendan entre consumidores de forma verbal.

Cotejo ideológico: En cuanto a los conceptos o ideas que suscitan los signos confrontados, todos provocan en la mente del consumidor la misma idea, el término

“DING” es un vocablo del idioma inglés, que puede ser traducido al español como “repicar o sonar”, nótese que todas las marcas analizadas comparten dicho término, y al comparar los signos “DING DONG” y “DINGDONE”, se evoca el sonido del repicar de campanas.

Este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, al determinar que el signo propuesto y las marcas registradas, son semejantes en grado de producir confusión en el consumidor; en cuanto a los productos y servicios que protegen y distinguen, estos poseen la misma naturaleza al estar estrechamente relacionados con tecnologías de la información, sea aplicaciones y software, siendo términos fácilmente confundibles por parte del consumidor medio, lo que provocaría un inminente riesgo de asociación empresarial, no teniendo cabida en este caso la aplicación del principio de especialidad.

Partiendo del análisis y cotejo realizados, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos, nótese que el análisis se realizó tal cual el signo se solicita y la lista de productos a proteger, no siendo de recibo el agravio de la apelantes respecto a que la comercialización está limitada a la producción y distribución de bebidas como cerveza, agua embotellada, refrescos, té, bebidas energizantes, hidratantes y carbonatadas sin que se pueda asociar a las inscritas, pues la lista señala simplemente productos y servicios, así como tampoco que se trata de segmentos de mercado distintos. En cuanto al alegato de que los signos “DING” y “DINGDONE” ya coexisten a nivel registral, no es vinculante a efectos de proceder a su inscripción en virtud del principio de independencia marcaria, es decir, cada marca debe ser analizada con independencia de las que ya gozan de protección registral; las marcas registradas mencionadas en esta resolución, se

encuentran acompañadas de otros elementos que le otorgan la carga diferencial y la distintividad requerida, si bien todas contienen el término “DING”, este se acompaña de un elemento adicional que es el que le otorga distintividad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:16:46 horas del 22 de junio del 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, en su condición apoderada especial de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Industrial, a las 14:16:46 horas del 22 de junio del 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26