

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006-0407-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de registro de la marca “DESOL” (DISEÑO)**

**DIESEL S.p.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 8531-04)**

### ***VOTO No 153-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las trece horas del veintiséis de abril de dos mil siete.***

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad DIESEL S.p.A, organizada bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía Dell’Industria siete (treinta y seis mil sesenta), Molvena (VI) Italia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, cuarenta minutos, del trece de setiembre de dos mil seis.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha doce de noviembre de dos mil cuatro, la señora Paule Renée Ortiz León, mayor de edad, divorciada de sus primeras nupcias, empresaria, vecina de Tres Ríos, con cédula de identidad uno- seiscientos sesenta y siete- doscientos cincuenta y siete, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

para proteger y distinguir preparaciones para blanquear, y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos; en clase 03 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día nueve de mayo de dos mil seis, la licenciada Invonne Redondo Vega, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres- setecientos cinco, en representación de la sociedad DIESEL S.p.A., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “DESOL” diseño, en clase 03, alegando, que su representada posee en proceso de registro la marca DIESEL, en clase 03, para jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, que ambos distintivos presentan similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas, y que la empresa Diesel es notoriamente conocida, siendo que la ropa y productos conexos como los de la clase 03 sean reconocidos por los consumidores y gocen de gran prestigio internacional.

**TERCERO.** Que la solicitante de la marca “DESOL” diseño, se pronunció con relación a la citada oposición, negando las alegadas similitudes y la confusión al consumidor, solicitando se declarara sin lugar la oposición, y en su lugar la inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cuarenta minutos del trece de setiembre de dos mil seis, dispuso: ***POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por DIESEL S.p.A., contra la solicitud de inscripción de la marca DESOL (DISEÑO) en clase 03 internacional, presentada por PAULE RENEE ORTIZ LEON, la cual se ACOGE. (...). NOTIFÍQUESE***”.

**QUINTO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la sociedad **DIESEL S.p.A.**, interpuso en su contra *Recurso de Apelación*, argumentando que dicha resolución no está ajustada a derecho por cuanto realiza una comparación errada de ambos signos.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes :

1.- Que el licenciado Aarón Montero Sequeira, es apoderado especial de la sociedad DIESEL S.p.A. (ver folio 55).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad Diesel S.p. A., se encuentra inscrita la marca “**DIESEL**”, bajo el acta de registro número 89989, desde el 25 de enero de 1995 y hasta el 25 de enero de 2015, como marca de fábrica en Clase 03 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos (ver folio 69).

3.- Que el edicto de la marca “**DESOL**” DISEÑO fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 49, 50, 51 los días 9,10 y 13 de marzo de 2006 (ver folio1).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** La señora Paule Renée Ortiz León, formuló la solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y comercio “**DESOL (Diseño)**”, en **Clase 03** nomenclatura internacional, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear, y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos. Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación de Diesel S.p.A., formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, que ésta presenta similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas con la marca Diesel, de su representada, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial. El Registro de la Propiedad Industrial consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado presentaba evidentes diferencias respecto de la inscrita, por lo que no habiendo riesgo de confusión entre ellos, rechazó la oposición y acogió la solicitud de inscripción presentada, lo que motivó la presente apelación. Inconforme con dicha resolución, el señor Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa relacionada, la apeló, manifestando que no estaba ajustada a derecho por cuanto realiza una comparación errada de ambos signos. Ante este Tribunal, en su escrito de expresión de agravios (folio 72) alegó que la resolución recurrida omitió valorar la notoriedad de la marca DIESEL, en la rama comercial de la ropa y productos conexos como lo son los protegidos en clase 03 internacional, y, que en el contenido de la sentencia se echa de menos la comparación exhaustiva entre ambos signos tomando en cuenta la similitud de productos, marcas, venta de productos en el mismo ramo comercial y posibilidad de confusión del consumidor respecto del origen del producto.

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSION.** El registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**),


## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

De forma que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y; con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa.

Confrontadas la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna ni la similitud señalada por la empresa apelante.



El signo  solicitado y la marca inscrita **DIESEL**, a nombre de DIESEL S.p.A, resultan distintas entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica e ideológica, que sea motivo para impedir la inscripción rogada.

Del estudio comparado del signo solicitado y la marca de la empresas opositora, se determina con respecto al carácter fonético que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de las marcas vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los servicios o productos distinguidos son de igual procedencia

Igualmente, el contenido conceptual representa un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede observarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, no presenta traducción, el cual no se encuentra relacionado con los productos a proteger, siendo que el vocablo “**diesel**”, que la empresa opositora utiliza,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

es un término generalmente conocido como un tipo de combustible, lo cual no puede argumentarse que se confunda con los productos que la marca distingue.

Referente al cotejo gráfico, realizado en forma global como lo indica la norma y no en forma desmembrada como lo presenta la recurrente, se puede desprender una leve similitud, respecto del orden de las consonantes, pero dada la carga ideológica y fonética que contiene el signo solicitado, ya que la marca solicitada no evoca en forma alguna la inscrita, resalta una marcada distinción entre ambos signos que desde ningún punto puede intuirse haga incurrir en confusión al público consumidor.

En este sentido, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, tal y como se presenta en el caso de la marca “DESOL” diseño.

Si bien es cierto los productos, como lo señala la recurrente, pertenecen a la misma rama comercial y que se venderían en los mismos comercios, sobre este aspecto, debe advertirse que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, lo cual, como se señaló, en el caso en estudio no puede intuirse que la coexistencia de ambas marcas generen un riesgo de confusión.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que, “DESOL” Diseño cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, ya que no resulta similar a la marca “DIESEL” inscrita, ni gráfica, ni fonética, ni ideológicamente, por lo que estima este Tribunal que la apelante no lleva razón al tachar de errada la comparación de ambos signos realizada por el Registro y considerar la resolución recurrida no ajustada a derecho.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Así las cosas, este Tribunal es del criterio, al igual que el del Registro de la Propiedad Industrial, que es procedente la inscripción de la marca solicitada, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con la ya inscrita.

**QUINTO.** Respecto a la notoriedad de la marca inscrita aducida por la empresa recurrente, aspecto que fundamenta en el hecho de que la marca “**DIESEL**” posee una página web y la existencia de tiendas en distintos lugares del mundo, ha de indicarse que, no puede ser de recibo tal alegación.

Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *”...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de las marcas en el mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal agravio, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de las marcas que fundamentara la presunta notoriedad alegada.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “**DESOL**” (**DISEÑO**) y la marca “**DIESEL**”, en clases 03, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente no existe la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de **DIESEL S.p.A.** y acoger la solicitud de registro presentada, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos, del trece de setiembre de dos mil seis, la cual en este acto ha de confirmarse.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad DIESEL S.p.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos, del trece de setiembre de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***



**DESCRIPTORES**

- Riesgo de confusión
- Cotejo marcario
- Similitudes entre marcas
- Confrontación de marcas –gráfica-fonética e ideológica- en casos de similitud
- Marca Notoria
- Concepto de marca notoria, requisitos de ley