



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1195-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DIVA”

INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA S.A. (INA S.A.), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6371-2002)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 226-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del ocho de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de Residencial Valle del Sol, Piedades de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA S.A. (INA S.A.)**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, domiciliada en 6ª Avenida, 33-44, Zona 11, Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de setiembre de 2002, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, como Apoderado Especial de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA S.A. (INA S.A.)**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIVA**”, para proteger y distinguir en **Clase 30** del nomenclátor internacional: “*harinas y preparaciones hechas con harinas*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:55:23 horas del 8 de agosto de 2003, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que existe inscrita la marca de fábrica “**DIVAS**”, en clase 30 del nomenclátor internacional, bajo el registro número **134653**, propiedad de la empresa **ALICORP S.A.**, para proteger y distinguir: “*galletas y barquillos*”.

TERCERO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA S.A. (INA S.A.)**, mediante resolución dictada a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO:*** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 17 de marzo de 2009, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA S.A. (INA S.A.)**, apeló la resolución referida expresando agravios, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, no amplió sus agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para lo que deber ser resuelto, los siguientes:



1.- Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DIVAS**”, bajo el registro número **134653**, propiedad de la empresa **ALICORP S.A.**, para proteger y distinguir: “GALLETAS Y BARQUILLOS”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, vigente desde el 28 de agosto de 2002 hasta el 28 de agosto de 2012 (ver folios 32 y 33);

2.- Que en el escrito del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, presentado en fecha 17 de setiembre del 2009, ante el Registro de la Propiedad Industrial, procedió la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su carácter antes dicho, a limitar la lista de productos originalmente solicitada, para que se lea de la siguiente manera: “*pastas alimenticias*”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, y por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca “**DIVAS**”, ya inscrita en Clase 30, bajo el registro número 134653, a nombre de la empresa **ALICORP S.A.**, por cuanto las misma protege productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional que la solicitada, y los mismos se encuentran relacionados entre sí a razón del giro comercial en el cual se desenvuelven, es decir los productos hechos a base de harinas, existiendo similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

Por su parte, el aquí recurrente realizó mediante su escrito de apelación una limitación de productos, en los términos expuestos en el hecho probado segundo, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, alegando que a la hora de determinar



la similitud gráfica de las marcas en contraste “DIVA” y “DIVAS” se concluye que la semejanza que da fundamento a la objeción entablada a la a la marca de su representada no existe en virtud de los productos de ampara cada signo, sea por el distinto ámbito de protección, en otras palabras, que como la marca de su representada no incluye específicamente los productos de la marca propiedad de la empresa Alicorp, S.A., no puede existir confusión al momento de su dispensación aún cuando todos son productos de la clase 30, lo cual demuestra que las marcas contrapuestas pueden coexistir registralmente sin que los intereses de Alicorp, S.A. se vean afectados, haciendo alusión al principio de especialidad marcaria del que habla la doctrina, pudiéndose apreciar claramente que los productos que distinguen las marcas “DIVA” y “DIVAS”, no coinciden en género de productos, ni en materia prima, finalidad ni afinidad, con lo cual no existen bases contundentes que impidan su coexistencia registral, especialmente cuando los distintivos protegen productos que se aplican en diferentes campos de la industria alimenticia (aunque en la misma clase), razones por las cuales el Registro del Propiedad Industrial debió aplicar el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Entonces, como de lo recién expuesto se colige que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son muy similares casi idénticos, por cuanto uno y otro se diferencian por una única letra al final de la marca inscrita, “DIVAS”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad casi absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8° ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario, tomando en consideración además lo establecido en el párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Ley de Marcas.



Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la *especialidad* de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de



esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8° incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.



Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca “**DIVAS**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 30** del nomenclátor, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, la marca “**DIVA**” fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos en la misma clase, se tiene entonces que si las marcas enfrentadas:

“DIVAS”	“DIVA”
Está INSCRITA para proteger y distinguir:	Y fue SOLICITADA para proteger y distinguir:
Bajo el Registro No. 134653: <i>“galletas y barquillos”</i>	<i>“pastas alimenticias”</i>

... por la naturaleza de los productos (los cuales considera este Tribunal no se encuentran relacionados) ya que no coinciden en género, materia prima, finalidad y afinidad, por tal motivo es criterio de este Tribunal que resulta procedente autorizar la coexistencia registral de las **marcas contrapuestas**, porque tanto unos como otros productos no se relacionan entre sí razón por la cual no se violentan los artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento; no pueden ser asociados entre sí por lo cual no se infringe el artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, ni el artículo 24 inciso e. de su Reglamento; todo lo cual no permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial como lo establecen los artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento para el público consumidor.



Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, hacen que este Tribunal considere que no se genera un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, desde ningún punto de vista, capaz de provocar “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 de la Ley de Marcas, no existiendo la posibilidad de que surja una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante.

En virtud de lo expuesto, acoge este Tribunal los agravios expresados por la apelante en cuanto a la limitación de productos efectuada, y los fundamentos dados en ese sentido.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar no se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca que le fue opuesta por el **a quo**, así como la imposibilidad de generar riesgo de confusión sobre el origen empresarial de la misma para el público consumidor, lo procedente es declarar con lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve, la cual se revoca, a efectos de que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “**DIVA**”, con la salvedad de la limitación de productos realizada, sea para proteger y distinguir exclusivamente “**pastas alimenticias**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, de conformidad con lo que señala el artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Marcas.

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, N° 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 expuestas, se declara CON LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y dos segundos del seis de marzo de dos mil nueve, la cual se revoca, a efectos de que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “**DIVA**”, con la salvedad de la limitación de productos realizada, sea para proteger y distinguir exclusivamente “**pastas alimenticias**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, de conformidad con lo que señala el artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Marcas.— Se da por agotada la vía administrativa.— 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. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40