



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0138-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DORMILONA (Diseño)”

Diveco S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2101-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## ***VOTO N° 283-2008***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del nueve de junio de dos mil ocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-626-794, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa guatemalteca **DIVECO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veinte de febrero de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2006, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en calidad de gestora de la empresa **DIVECO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**DORMILONA (Diseño)**”, en **Clase 20** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir camas, colchones y muebles similares.

II.- Que mediante resolución dictada a las 08:41:40 horas del 3 de abril de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía inscrita la marca “**DORMILON (Diseño)**”, en la misma clase del nomenclátor internacional y para productos semejantes para los que fue solicitada la marca propuesta.



III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas del veinte de febrero de dos mil ocho, el 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. (...)”**.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de febrero de 2008, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **DIVECO S.A.**, interpuso recurso de apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 28 de abril de 2008, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **“DORMILON (Diseño)”**, bajo el registro número **139297**, como perteneciente a la empresa **ESPUMAS Y COLCHONES DEL CARIBE ESCOLCA SOCIEDAD ANÓNIMA**, para distinguir y proteger, en Clase 20 del nomenclátor internacional, colchonería confeccionada, colchones, almohadas, cojines, camas, sofás-cama, divanes y colchones de muebles (ver folios 32 y 33).

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





**TERCERO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** La representante de la empresa **DIVECO S.A.** solicitó la inscripción de la marca “**DORMILONA (Diseño)**”, en **Clase 20** de la clasificación internacional, que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse inscrita la marca “**DORMILON (Diseño)**” en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares para los que fue propuesta la marca de interés. Como la base del rechazo de la inscripción fue que de darse ésta, por las similitudes apuntadas se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios

de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCA INSCRITA:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
	

... resulta que desde un punto de vista **gráfico**, el distintivo inscrito es una marca compuesta por letras con cierto diseño, por la palabra “DORMILON”, mientras que el signo solicitado se trata una **marca mixta**, porque aparte del elemento pictórico, es decir, el diseño que muestra, también contiene un elemento denominativo, “DORMILONA”, elemento este último que constituye el preponderante en el cotejo que debe realizar este Tribunal, habida cuenta de que en esta oportunidad son las palabras, más que los dibujos, el elemento distintivo que se arraiga más fácilmente en la mente del consumidor y que, por ende, debe ser tutelada por este Órgano de Alzada. Por consiguiente, soslayando contrastar las marcas bajo comentario por los distintos dibujos y distintas tipografías que muestras a su espectador, ocurre que ambos signos se diferencian únicamente por el género de los respectivos sustantivos que suponen, porque la inscrita lo fue en género masculino: “DORMILÓN”, y la solicitada en femenino: “DORMILONA”; en otra palabras, tan sólo se distinguen una de la otra por la letra “\_A”, que determina el sexo femenino de la palabra que constituye la marca propuesta. Entonces, en un plano visual, las marcas enfrentadas acaban siendo similares.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y el orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera



prácticamente igual, por lo que se infiere que también existe una similitud auditiva entre las marcas enfrentadas.

Finalmente, desde un punto de vista *ideológico*, ambas marcas se refieren, cada una, a un idéntico concepto, porque conforme a la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, “DORMILÓN” y “DORMILONA”, la primera acepción de ambas palabras señala que se trata de un adjetivo coloquial, usado también como sustantivo, que significa “...Muy inclinado a dormir...”. Entonces, si la marca inscrita, “DORMILON (DISEÑO)”, evoca a alguien muy dado a dormir, y la marca solicitada, “DORMILONA (DISEÑO)”, se trata de esa misma palabra pero escrita en género femenino, es conclusión inevitable que entre una y otra marca habría una innegable identidad conceptual.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, toda vez que el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos, algunos idénticos y otros similares, por lo que necesariamente se encuentran vinculados de manera directa con productos que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse ya inscrita la marca “DORMILON (DISEÑO)”, de permitirse la inscripción de la marca “DORMILONA (DISEÑO)”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veinte de febrero de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

**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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas del veinte de febrero de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

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

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

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

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Derecho Exclusivo de la Marca**

**UP: Derecho de Exclusión de Terceros.**

**TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.**

**TNR: 00.42.40.**