

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0218-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-11246

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0296-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del quince de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Eddie Alfonso Solano Redondo, cédula de identidad 3-0248-0975, vecino de Cartago, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-012-767103, organizada y existente conforme las leyes de Guatemala, domiciliada en calle 34-39, zona 11, Colina Toledo, Guatemala, en contra de la resolución final dictada a las 09:49:19 horas del 18 de abril de 2022.

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 13 de diciembre de 2021, el abogado Eddie Alfonso Solano Redondo, de calidades y representación citadas, solicitó la inscripción como marca

de fábrica y comercio  , para proteger y distinguir en la clase 3 del nomenclátor

internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; productos cosméticos y preparaciones de tocador; productos de perfumería; aceites esenciales; jabones; preparaciones para perfumar el ambiente; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; productos de limpieza multipropósito, lociones capilares y dentífricos, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar para uso domésticos, comercial, industrial e institucional.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 09:49:19 horas del 18 de abril de 2022, rechazó la inscripción del signo solicitado por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), al presentar similitud gráfica y fonética con la marca registrada **DIKSON** y distinguir productos relacionados.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA S.A., apeló lo resuelto y expuso los siguientes agravios:

1-Entre la marca inscrita **DIKSON** y el signo pretendido , desde la percepción de su logo, trazos, colores, palabras, letras y sonidos, hace que gráfica y fonéticamente sea totalmente distinto a la marca registrada, por ende el signo solicitado no genera un riesgo de confusión en el consumidor, como tampoco del origen empresarial de los signos.

2-La marca solicitada posee un diseño original al conformarse por la figura de un óvalo dentro del cual se aprecia el término Dicsol escrito en manuscrita, en el cual su letra “L” forma dicho ovalo y sin obviar que su signo posee las letras “C” y “L”, que hacen que se diferencie del distintivo marcario registrado.

3-En cuanto a la pronunciación de los términos Dikson y Dicsol es distinta, a pesar de que los signos se componen por las letras “K” y “C”, que guardan un sonido idéntico, su diferencia sonora radica en su letras “N” y “L”, que al pronunciar las palabras Dikson y Dicsol suenan disímiles y de esa manera serán percibidas por el consumidor.

4-Respecto al cotejo de productos entre los signos, al presentar la marca propuesta más diferencias que semejanzas con relación a la inscrita, no se debe de aplicar el cotejo de productos entre los distintivos marcarios.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a favor de la empresa **MÜSTER E DIKSON SERVICE S.P.A.**, la marca

DIKSON

de fábrica y comercio, desde el 2 de junio de 2016 y vigente hasta el 2 de junio de 2026, para proteger en clase 3 internacional: preparaciones de limpieza, para pulir, para fregar y para raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales; todo lo mencionado para el cuidado del cuerpo y el cabello exclusivamente y excluyendo aquellos para uso doméstico; cosméticos, lociones capilares; dentífricos; preparaciones para blanquear y sustancias para lavar especialmente para el tratamiento de la piel y/o el cabello (folios 4 y 5 del expediente principal).

TERCERO. 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 DEL ASUNTO. La distintividad es un requisito esencial para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado. Asimismo, entre menos aptitud distintiva posea la marca, 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.

En ese sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación; respectivamente estos incisos indican:

- 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.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el

método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

Artículo 24-Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

e) 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.

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]

Dadas las pautas a seguir, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en relación con los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO



CLASE 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; productos cosméticos y preparaciones de tocador; productos de perfumería; aceites esenciales; jabones; preparaciones para perfumar el ambiente; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; productos de limpieza multipropósito, lociones capilares y dentífricos, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar para uso domésticos, comercial, industrial e institucional.

SIGNO REGISTRADO



CLASE 3

Preparaciones de limpieza, para pulir, para fregar y para raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales; todo lo mencionado para el cuidado del cuerpo y el cabello exclusivamente y excluyendo aquellos para uso doméstico; cosméticos, lociones capilares; dentífricos; preparaciones para blanquear y sustancias para lavar especialmente para el tratamiento de la piel y/o el cabello.

Desde una visión en conjunto, analizando el signo solicitado  y la marca registrada



, considera este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al cotejarse los signos en su generalidad, desde el punto de vista **gráfico** ambos son mixtos, el solicitado se

conforma por la palabra DICSOL escrita en letra cursiva de color azul, siendo que su última letra (L), traza una línea la cual crea una figura asemejando un óvalo del mismo color; el signo registrado se compone del término DIKSON escrito con una tipografía especial en letras color negro. Como puede observarse, a pesar que los distintivos marcarios cuentan con un diseño y una tipografía disímil, dicha condición o elementos no imponen una diferencia sustancial entre estos, debido a que el signo propuesto comparte en su estructura gramatical cuatro letras en el mismo orden que la marca registrada, a excepción de las letras K y N, que no causan una diferencia significativa respecto a las letras C y L, y el consumidor al observar los distintivos marcarios no podrá identificar el origen empresarial de estos, dado que la marca propuesta visualmente se observa y aprecia de modo similar a la registrada y de esa misma manera será percibida por el consumidor, lo que puede ocasionar un riesgo de confusión.

En cuanto al cotejo **fonético** y tomando en cuenta lo mencionado, la pronunciación de los signos marcarios DICSOL y DIKSON es altamente parecida, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor pueda deslindar la marca pretendida de la registrada.

En el contexto **ideológico** las denominaciones DICSOL y DIKSON, en su conjunto carecen de significado al ser signos de fantasía, los cuales no evocan concepto alguno en la mente del consumidor que los pueda asociar, por lo que resulta innecesario realizar un análisis en ese sentido.

Partiendo de lo antes expuesto, considera este órgano colegiado que, el signo solicitado DICSOL no cuenta con una carga diferencial que otorgue aptitud distintiva frente a la marca inscrita DIKSON, dado que denominativamente son coincidentes, lo cual puede inducir al consumidor a encontrarse frente a una situación de riesgo de confusión u asociación empresarial.

Ahora bien, en lo concerniente a los productos que pretende el signo propuesto para su registro en clase 3 internacional sean: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; productos cosméticos y preparaciones de tocador; productos de perfumería; aceites esenciales; jabones; preparaciones para perfumar e ambiente; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; productos de limpieza multipropósito, lociones capilares y dentífricos, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar para uso domésticos, comercial, industrial e institucional; y la marca inscrita en la misma clase distingue: preparaciones de limpieza, para pulir, para fregar y para raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales; todo lo mencionado para el cuidado del cuerpo y el cabello exclusivamente y excluyendo aquellos para uso doméstico; cosméticos, lociones capilares; dentífricos; preparaciones para blanquear y sustancias para lavar especialmente para el tratamiento de la piel y/o el cabello. De ahí, que los productos se encuentran relacionados y en aplicación del principio de especialidad es menester indicar lo siguiente:

La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, puede coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintivos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión... (Lobato, M. *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Civitas Editores, Madrid, p. 153)

En consecuencia, considera este Tribunal que, vistos los productos pretendidos frente a los protegidos por el signo inscrito, aquellos se encuentran relacionados, lo que evidencia el posible riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor ya que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto; por ende prevaleciendo en ese sentido el derecho del distintivo marcario inscrito y en consecuencia en el presente asunto no sea de aplicación el principio de especialidad.

En cuanto al agravio del apelante, referido a que no existe similitud gráfica ni fonética entre los signos, este debe ser rechazado, toda vez que tal y como se analizó de forma detallada líneas arriba, el signo propuesto no tiene importantes diferencias en los ámbitos indicados y no es lo suficientemente diferenciable del signo inscrito, incluso en este caso; es decir, en opinión de este Tribunal, la parte gráfica del mismo, no es suficiente para dotar al signo solicitado de distintividad, por lo cual el consumidor podrá verse confundido, dado que los elementos denominativos que conforman la marca solicitada, no producen la distintividad necesaria para que pueda coexistir con el signo registrado y por la semejanza que presentan, el consumidor podría establecer un vínculo entre estos; de ahí que estima este Tribunal que el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo, incurriría

en riesgo de confusión debido a que podría pensar que el signo propuesto , es una variación de la marca inscrita , y podría asociar que los signos provienen de un mismo origen empresarial.

Debido al riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden incurrir los consumidores y competidores, este Tribunal debe dar protección a la marca registrada y rechazar el signo solicitado, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa solicitante y apelante DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:49:19 horas del 18 de abril de 2022, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

, en clase 3 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa mencionada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Eddie Alfonso Solano Redondo, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA S.A., S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:49:19 horas del 18 de abril de 2022, la que en este acto se **confirma** denegándose la inscripción solicitada. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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)
Fecha y hora: 06/09/2022 11:33 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/09/2022 10:43 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 06/09/2022 08:15 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/09/2022 08:26 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/09/2022 04:14 PM

Carlos José Vargas Jiménez

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33