

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0005-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS

**DIVA**

DIVA INTERNATIONAL INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9866)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0073-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas treinta y un minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, cédula de identidad N°1-0626-0794, apoderada especial de **DIVA INTERNATIONAL INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadá con domicilio en 222 McIntyre Drive, Kitchener, Ontario N2R 1E8, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 16:31:01 horas del 3 de noviembre del 2022.

**Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca “**DIVA**”, para proteger y distinguir productos de la clase 5 y 10 y servicios de la clase 35.

---

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las de las 16:31:01 horas del 3 de noviembre del 2022, rechazó la marca solicitada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca solicitada tan siquiera incluye una letra V, sino que incluye las letras D I, una barra inclinada (\) y luego un ovalo, seguido de la letra A. Para realizar el análisis comparativo de las marcas, se debe tomar en consideración que la globalidad de las múltiples clases para la marca de su mandante permite su diferenciación bajo el principio de especialidad.

En cuanto a especialidad agrega:

La clase 3 comprende principalmente los productos de limpieza y de tocador no medicinales. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario. Por lo tanto, no puede haber confusión en el consumidor entre la marca propuesta y las citadas, propiedad de Colgate Palmolive Company, ya que la naturaleza y destino de los productos no es la misma. Los productos no son intercambiables entre sí. Por lo tanto, el consumidor promedio no equivocará la compra de un producto en comparación con el otro porque la finalidad de uso es totalmente distinta.

Su marca es para el cuidado íntimo femenino, que no es cosmético.

Indica que la presentación de las marcas en el mercado, muestran diferencias que no permiten confusión. La marca de su representada contiene una combinación gráfica aunado a un ámbito de protección especializado, lo cual, al ser analizada

---

conjuntamente como dispone la legislación marcaria, hace que se diferencie de las marcas registradas.

En resumen, sustenta sus alegatos en especialidad y análisis en conjunto

Solicita revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas a nombre de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY las marcas:

“DIVA”, registro número 047764, inscrita el 26/06/1974 y vence el 26/06/2029, en clase 03, para proteger: jabón, jabón de aceite, jabón medicinal, jabón perfumado, jabón de tocador.



“*Diva*”, registro número 082839, inscrita el 03/06/1993 y vence el 03/06/2023, en clase 03, para proteger: Jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillajes, coloretos, talcos, labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello.

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

**CUARTO:** 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8° de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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.

Las marcas en cotejo son:

#### **SIGNO SOLICITADO**

# **DIVA**

Para proteger en clase 5: Una solución de limpieza para una copa menstrual; toallitas y limpiador para copa menstrual; té medicinal para manejo del dolor, parches medicados; suplementos nutricionales para la salud; Desinfectante de vapor y rayos UV para copas en menstruales; Lavados y lubricantes femeninos; productos para el bienestar vaginal (no para fines cosméticos), productos para bienestar vaginal, a saber, tratamientos para el control de hongos; gel equilibrador

de pH; en clase 10, copas menstruales; tazas agitadoras para limpiar copas menstruales; copa esterilizada de silicona para limpieza, ayudas de estimulación sexual para adultos, incluidos vibradores; y clase 35: servicios de tiendas minoristas y minoristas en línea caracterizadas por copas menstruales, desinfectante de vapor y uv, lavados y lubricantes femeninos ( no para fines cosméticos) productos para el bienestar vaginal, a saber, tratamiento z- para el control de hongos, gel para equilibrar el pH; una solución de limpieza para una copa menstrual, toallitas y limpiadora para la copa menstrual, té medicinal para manejo del dolor, calmante, antiinflamatorio, suplementos nutricionales para la salud, copas, agitadoras, copa de silicona esterilizada para limpiar, ayudas para la estimulación sexual para adultos, incluidos vibradores.

### **SIGNOS REGISTRADOS**



Protege en clase 3: jabones, jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabón, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, detergentes líquidos, preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillajes, coloretes, talcos, labiales, brillantinas, aceites de baño, gels, champús y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello.

### **DIVA**

Protege en clase 3, jabón, jabón de aceite, jabón medicinal, jabón perfumado y jabón de tocador.

---

Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no se requiere mayor esfuerzo para determinar que la denominación DIVA del signo pedido, se encuentra contenida totalmente en los signos inscritos, con lo cual existe un inminente riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor. En ese sentido, este Tribunal al constatar que el signo solicitado presenta más semejanzas que diferencias con los inscritos, ya que se encuentra contenido totalmente en los publicitados, en un segundo escenario, lo que seguiría es el cotejo de los productos que distingue cada signo, con el fin de determinar si es aplicable el principio de especialidad.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a Ley de marcas indica en su inciso 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, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas.

Analizado el caso que se presenta, observa este Tribunal que la marca pedida puede acceder a la publicidad registral, siempre y cuando se limite su listado en las clases solicitadas, conforme se determina en el artículo 18 de la Ley de marcas, párrafo segundo que dice:

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

De esta forma y conforme al citado numeral que otorga competencia al Tribunal de limitar los listados pedidos cuando no se justifique una negación total del signo solicitado, se procede en este acto a restringir el listado de las clases 5 y 35 a los siguientes productos: Clase 5: Una solución de limpieza para una copa menstrual; toallitas y limpiador para copa menstrual; té medicinal para manejo del dolor, parches medicados; suplementos nutricionales para la salud, desinfectante de vapor y rayos uv para copas menstruales. Para la clase 10 queda tal cual fue pedida originalmente, sea: copas menstruales; tazas agitadoras para limpiar copas menstruales; copa esterilizada de silicona para limpieza, ayudas de estimulación sexual para adultos, incluidos vibradores y para la clase 35 se limita a: Servicios de tiendas minoristas y minoristas en línea caracterizadas por copas menstruales, desinfectante de vapor y uv, té medicinal para manejo del dolor, calmante, antiinflamatorio, suplementos nutricionales para la salud, copas, agitadoras, copa de silicona esterilizada para limpiar, ayudas para la estimulación sexual para adultos, incluidos vibradores.

Obsérvese que los productos que se citan en el párrafo anterior son específicos, dirigidos a un uso determinado que no implica relación con los productos protegidos por las marcas registradas. El Tribunal considera que la lista que se expresa no crea confusión con los productos de las marcas registradas.

---

De conformidad con las anteriores consideraciones y sobre todo la limitación en los listados de las clases 5 y 35, el signo requerido no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas por lo que se debe declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, apoderada especial de **DIVA INTERNATIONAL INC**, contra la resolución venida en apelación.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR PARCIALMENTE** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, apoderada especial de **DIVA INTERNATIONAL INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 16:31:01 horas del 3 de noviembre del 2022, la cual se revoca parcialmente para que se admita la marca solicita para los productos y servicios de la siguiente manera: en clase 5: una solución de limpieza para una copa menstrual; toallitas y limpiador para copa menstrual; té medicinal para manejo del dolor, parches medicados; suplementos nutricionales para la salud, desinfectante de vapor y rayos uv para copas menstruales. Para la clase 10: copas menstruales; tazas agitadoras para limpiar copas menstruales; copa esterilizada de silicona para limpieza, ayudas de estimulación sexual para adultos, incluidos vibradores y para la clase 35: Servicios de tiendas minoristas y minoristas en línea caracterizadas por copas menstruales, desinfectante de vapor y uv, té medicinal para manejo del dolor, calmante, antiinflamatorio, suplementos nutricionales para la salud, copas, agitadoras, copa de silicona esterilizada para limpiar, ayudas para la estimulación sexual para adultos, incluidos vibradores. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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: 11/04/2023 12:31 PM

***Karen Quesada Bermúdez***

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 11/04/2023 01:36 PM

***Oscar Rodríguez Sánchez***

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 11/04/2023 02:43 PM

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 11/04/2023 11:55 AM

***Priscilla Loretto Soto Arias***

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 11/04/2023 11:54 AM

***Guadalupe Ortiz Mora***

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**