

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0222-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo
Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-1543)
Dermalogistics Soluciones S.A., apelante
Marcas y otros signos

VOTO 0531-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Lothar Arturo Volio Volkmer, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0952-0932, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa Dermalogistics Soluciones S.A., cédula jurídica 3-101-698966, domiciliada en Heredia, San Joaquín de Flores, condominio Hacienda de las Flores 34, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:58 horas del 18 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de febrero de 2017, el licenciado Volio Volkmer en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de comercio del signo



en clase **3** para distinguir jabones, perfumería, cosméticos.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:58 horas del 18 de abril de 2017 se rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2017, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 11:36:43 horas del 28 de abril de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro del signo



a nombre de Alejandra Calderón Jiménez, como marca de comercio, inscripción 240216, vigente hasta el 5 de diciembre de 2024, para distinguir en clase 3 productos cosméticos, específicamente cremas elaboradas a base de aceites esenciales como el aceite de coco y el aceite de almendras, a utilizarse a nivel deportivo para proteger la piel contra el roce de la ropa deportiva (folio 7 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS. El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca inscrita es altamente similar a la solicitada, y que los productos propuestos son unos iguales y otros relacionados a los de la marca registrada, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte el apelante indica que si bien los productos son de la misma clase, las diferencias entre los signos son suficientes como para permitir su coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una de las finalidades del sistema de registro contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva

suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), como frente a otros signos distintivos (aptitud distintiva extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Así, el presente asunto se enmarca dentro de la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral una marca inscrita similar y que distingue productos iguales al del listado propuesto en la solicitud.

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial es conforme al marco jurídico que regula el acto de inscripción marcaria en Costa Rica. El principal elemento para determinar la posibilidad de confusión en el consumidor es el hecho de que los signos cotejados poseen como elemento preponderante en común las letras D y S, situadas en el mismo orden en ambos. Además, ambos usan el color rojo en la construcción del signo. Esto los acerca a nivel gráfico, y fonéticamente el uso de las letras D S hace que, al ser pronunciadas, suenen de forma idéntica. Ideológicamente el uso de SKIN, piel en inglés, y DERMA, elemento compositivo que significa piel, hace que el consumidor las asocie a una misma idea, por lo que también encontramos identidad en este nivel.

A lo anterior se aúna el hecho de que el signo se solicita para productos idénticos a los de la marca registrada: cosméticos, hecho aceptado por el apelante.

Así, se presume la posibilidad de que el consumidor se vea confundido a la hora de ejercer su acto de consumo, e impide que pueda acordarse el registro solicitado, según lo estatuido por el

artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, a pesar de los argumentos propuestos, los cuales han sido contestados.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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 por el licenciado Lothar Arturo Volio Volkmer representando a la empresa Dermalogistics Soluciones S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:58 horas del 18 de abril de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36