



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0513-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “VICHY DERMABLEND (DISEÑO)”

L’OREAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-3839)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0096-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de enero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **L’ OREAL**, sociedad organizada bajo las leyes de Francia, con domicilio actual en 14 rue Royale, 75008, París, Francia, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintiocho de junio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de mayo del dos mil trece, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**VICHY DERMABLEND (diseño)**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “perfume, agua de tocador, geles, sales para el baño y la ducha no para



propósitos médicos, jabones de baño, desodorantes para el cuerpo, cosméticos, a saber, cremas, leches, lociones, geles y polvos para el rostro, el cuerpo y las manos, preparaciones para el cuidado contra el sol (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champús, geles, aerosoles, espumas (mousses) y bálsamos para estilizar y cuidar el cabello, lacas para el cabello, preparaciones para colorar y decolorar el cabello, preparaciones para ondular y rizar el cabello, aceites esenciales para uso personal”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintiocho de junio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **L’OREAL**, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, tres minutos, treinta y ocho segundos del quince de julio del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 17 de agosto del 2012 y



vigente hasta el 17 de agosto del 2022, la marca de fábrica “**DERMABLEND**”, bajo el registro número **220644**, en **clase 03** Internacional, propiedad de la empresa **INDUSTRIA COSMETICA KENT SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual protege y distingue: “*jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos*”. (Ver folio 4)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada “**VICHY DERMABLEND (diseño)**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**DERMABLEND**” por cuanto el distintivo pretendido es similar al registrado, busca proteger los mismos productos, utilizan los mismos canales de distribución y van destinados al mismo tipo de consumidor. Siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente el ocho de julio del dos mil trece, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, y el veinticinco de setiembre del dos mil, trece, presenta agravios, argumentando que no coincide con lo resuelto por el Registro de Marcas, ya que las marcas “**VICHY DERMABLEND (DISEÑO)**” y “**DEMABLEND**” son perfectamente diferenciables, y los elementos contenidos en la marca solicitada son claramente diferentes a la marca inscrita que simplemente está constituida por un elemento denominativo. Indica que la marca “**DERMABLEND**”, la misma puede considerarse una marca débil, toda vez que la misma está constituida por dos elementos de uso común, ya que “**DERMA**” hace relación directa a la piel, en tanto que “**BLEND**” se refiere a mezcla, mixtura.



El término solicitado por su representada “VICHY DERMABLEND (DISEÑO)” y el diseño de la marca que se solicita, la hace aún más distintiva.

Manifiesta además que el Registro de la Propiedad Industrial deja de lado la señor Registradora la marca “VICHY LABORATOIRES DERCOS” que también está en trámite de inscripción y ya con edicto para la publicación del mismo, con lo cual se pone de manifiesta que esta marca también puede ser inscribible. Que su representada L’OREAL, lo que está introduciendo como su marca principal es “VICHY” y los elementos adicionales son para darle un aspecto llamativo, sin que por ello esté infringiendo las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Entre las marcas “DERMABLEND” registrada y la marca solicitada “VICHY DERMABLEND (DISEÑO)”, no existe ninguna similitud de tipo gráfico o fonético capaz de inducir en error al público consumidor, porque está totalmente delimitado el campo de acción y productos a los cuales dicha marca va a estar dirigida, respecto de la marca “DERMABLEND” que se encuentra inscrita. Indica además, que ideológicamente son diferentes, por lo que no crea confusión entre los consumidores. Presenta como defensa para la inscripción de su marca, un edicto de la solicitud de marca “VICHY LABORATOIRE”. Solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En virtud de los argumentos expuestos por la representación de la empresa recurrente, este Tribunal se avoca al examen de los signos referidos supra.

Al respecto, tenemos que la marca inscrita “**DERMABLEND**”, es denominativa, el signo solicitado “**VICHY DERMABLEND (diseño)**” es mixto, formado por dos palabras “**VICHY**” y “**DERMABLEND**”, y se acompaña de una figura geométrica de dos triángulos, el vocablo “**VICHY**” y el **diseño**, los cuales no le agregan la distintividad necesaria para diferenciarlo del signo inscrito, de tal manera que el término “**DERMABLEND**” predomina en el conjunto, resultando éste igual al inscrito. Por consiguiente, la marca solicitada está contenida en la inscrita. Vemos así, como de un análisis *gráfico* surge una confusión visual



que es causada por la similitud del elemento que resalta entre los signos, ya que como se dijo anteriormente, la palabra “VICHY” y el diseño, que acompañan la expresión “DERMABLEND”, en la marca solicitada, no vienen a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente, causándole al consumidor un riesgo de confusión. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*. Aquí el sonido diferenciador en el distintivo solicitado sería “VICHY”, pero con respecto a la palabra “DERMABLEND” suena igual a la de la marca inscrita “DERMABLEND”, situación que podría provocar un riesgo de asociación, en el sentido que el consumidor le atribuya a los signos un origen empresarial común.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión que, al igual de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos de la misma **Clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita propiedad de la empresa **INDUSTRIA COSMETICA KENT SOCIEDAD ANÓNIMA**, que como puede apreciarse a folio 4 del expediente protege *“jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”*, dentro los cuales se pueden ubicar los productos que intenta amparar la marca solicitada, a saber, *“cremas, leches, lociones, geles y polvos para el rostro, el cuerpo y las manos, preparaciones para el cuidado contra el sol (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champús, geles, aerosoles, espumas (mousses) y bálsamos para estilizar y cuidar el cabello, lacas para el cabello, preparaciones para colorar y decolorar el cabello, preparaciones para ondular y rizar el cabello, aceites esenciales para uso personal”*, pues los productos de uno y otro signo resultan de una misma naturaleza, sea, productos para el **“cuidado personal”**, los cuales tienen en común los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, aspecto, que minimiza la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del distintivo propuesto.



De lo expuesto, concluye este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular, la empresa **INDUSTRIA COSMETICA KENT S.A.**, goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*, de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), y artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento de la ley citada.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el **a quo** en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

QUINTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **L'OREAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintiocho de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica **“VICHY DERMABLEND (diseño)”** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **L'OREAL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintiocho de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica “**VICHY DERMABLEND (diseño)**” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**