



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0021-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “VICHY LABORATOIRES CAPITAL SOLEIL (DISEÑO)”**

**L’OREAL, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8598-2013)**

**[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]**

## ***VOTO No. 524-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del primero de julio de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **L’OREAL**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 14 rue Royale, 75008, París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de octubre de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“VICHY LABORATOIRES CAPITAL SOLEIL (DISEÑO)”**, en **Clase 03** de la clasificación internacional, 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 de prevención dictada a las 10:53:30 horas del 15 de octubre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**SOLEIL (DISEÑO)**”, bajo el registro número **181336**, en clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos idénticos y relacionados con la marca solicitada, propiedad de la empresa **DINEXPRESS S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil trece, 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. [...]*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de noviembre de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **L’OREAL**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del once de marzo de dos mil catorce, expresó agravios.

**QUINTO.** 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 Mora Cordero, 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, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**SOLEIL (DISEÑO)**”, bajo el registro número **181336**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 24 de octubre de 2008, y vigente hasta el 24 de octubre de 2018, para proteger y distinguir: “*jabón de tocador*”, propiedad de la empresa **DINEXPRESS S.A.** (Ver folios 32 y 33)

**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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Comparte este Tribunal el criterio dado por el Órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que:

*“[...] el elemento denominativo está totalmente contenido en el signo solicitado, de tal manera que fonéticamente son similares al momento de pronunciarlo, aunque el signo solicitado este compuesto por más elementos denominativos (aunque el término VICHY del signo solicitado sea predominante, el resto de los elementos denominativos forman parte integral del signo y por ende a la vista del consumidor); pero ambos protegen “jabón” en Clase 3 internacional, e incluso otros productos requeridos en el signo solicitado que pueden estar asociados con dicho producto pues todos van dirigidos al mismo uso, de uso personal entonces seguimos estando presente ante un riesgo de confusión por asociación al consumidor medio, lo que significa un perjuicio para el*



*titular del signo registrado, riesgo de confusión que debe velar este Registro de minimizar o eliminar al momento de calificar un signo, ya que “merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley demarcas.” (subrayado no es del original) Voto 063-2010 de las 8:35 horas del 25 d enero del 2010 del Tribunal Registral Administrativo”.*

*En razón de lo anterior, se mantiene el criterio emitido por este Registro y la inadmisibilidad del signo solicitado por derecho de terceros al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. [...]*”

Por su parte, la representación de la empresa aquí recurrente expresa como agravios que las diferencias son claras, y únicamente comparten el final de la marca solicitada, siendo la primera parte de la marca solicitada es la que determina totalmente la diferencia entre ellas, más aún en la actualidad, donde se encuentra ya inscrita la marca “VICHY LABORATOIRES DERCOS”. Agrega que su presentación gráfica es completamente distinta e incapaz de crear confusión entre el público consumidor; que su pronunciación a la hora de tener enfrentados ambos productos, es totalmente distinta; y que aún sin tener alguno de los signos enfrentados dos productos relacionados, sino que se encuentre solo uno de ellos relacionado sea los jabones, son perfectamente distinguibles uno del otro, por su pronunciación, y su forma gráfica de presentarse, lo cual acarrea una diferencia ideológica completa a la mente del consumidor, y por tal motivo tampoco se encontraría en peligro de confundir estas dos marcas.



Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o relacionados y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, como sucede en el caso que nos ocupa.

Consecuentemente, si se observa la clase 3 que protege la marca inscrita y la propuesta, refieren productos similares y relacionados, productos para el cuidado personal, lo que impide de acuerdo a la norma su coexistencia en el comercio.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que entre las marcas enfrentadas “**VICHY LABORATOIRES CAPITAL SOLEIL (DISEÑO)**” y “**SOLEIL (DISEÑO)**”, la primera que es la solicitada se trata de un signo mixto complejo, por estar conformada por varias palabras, y la inscrita es un signo mixto simple porque consiste en un solo vocablo con su parte figurativa, razón por la cual en el caso de la primera debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).



En esa línea de pensamiento, en cuanto a la marca solicitada **“VICHY LABORATOIRES CAPITAL SOLEIL (DISEÑO)”** y la inscrita **“SOLEIL (DISEÑO)”**, observa este Tribunal que los términos **“VICHY SOLEIL”** se constituyen en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, resultando el término **“SOLEIL”** idéntico al de la marca inscrita; además, por la relación de los productos entre las marcas enfrentadas, sean “productos para el cuidado personal”, según puede observarse del listado de estos, no se puede dar su coexistencia en el mercado por el posible riesgo de confusión y riesgo de asociación para el consumidor, según se dijo supra. Asimismo, los términos **“LABORATOIRES”** y **“CAPITAL”** que componen el signo solicitado, no le brindan la suficiente distintividad como para ser inscrito. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“VICHY LABORATOIRES CAPITAL SOLEIL (DISEÑO)”**, con la marca inscrita **“SOLEIL (DISEÑO)”** a nombre de la empresa **DINEXPRESS S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Por otra parte, estima también este Tribunal que podría producirse un riesgo de confusión y riesgo de asociación para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y el amparado por la ya inscrita, toda vez que son productos requeridos por una generalidad de uso masivo, para el “cuidado personal”.

Ahora bien, dentro de este contexto, se hace necesario analizar el artículo 28, que contempla un aspecto más a considerar. Este numeral expone lo siguiente:

*“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la*



*protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”*

Es criterio de este Tribunal que, el análisis en el presente asunto se debe realizar a partir de dicho artículo, por cuanto la solicitud marcaría que nos ocupa, como se dijo, presenta características de una marca compleja al contener un conjunto de elementos y de esta manera al aplicar el artículo en mención, la valoración no extiende a los términos **“LABORATOIRES”** y **“CAPITAL”** específicamente, al considerar este Tribunal que se trata de términos de uso común y de uso necesario en el comercio. Ahora bien, al analizar el resto de elementos y al cotejarlos con la marca inscrita, de conformidad con lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, se considera que la marca solicitada no tiene suficiente distintividad para coexistir con la marca inscrita y es que aún y cuando la marca solicitada cuenta en su denominación con el término **“VICHY”**, la parte denominativa de la marca inscrita se encuentra en su totalidad contenida en la solicitada, con el agravante que además comparten la misma clase y los mismos productos en cuanto a “jabones” y los demás se encuentran íntimamente relacionados, existiendo la posibilidad de que se distribuyan en los mismo canales de comercialización, puestos de venta y por ende al mismo tipo de consumidor, como se dijo supra, lo que provoca un riesgo de latente de confusión y de asociación empresarial.

Con fundamento en todo lo anterior, se estima que los demás agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor, lo cual, por lo ya visto, no es de recibo. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “[...] *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: [...] 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; [...]*”. Las reglas en esta norma establecidas



persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, 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 productos o servicios idénticos, similares o relacionados con los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis en conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga distinta que le otorgue diferenciación, lo que genera de por sí suficientes razones de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscrita la marca “SOLEIL (DISEÑO)”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “VICHY LABORATOIRES CAPITAL SOLEIL (DISEÑO)”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**CUARTO. 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, No. 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 de 31 de agosto del 2009, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **L'OREAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**