



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0128-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “*DION COSMETICS (DISEÑO)*”

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No177878)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 870-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-818-430, en su condición de apoderado especial de la empresa **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, veinte segundos del cinco de diciembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de julio de 2012, el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en la condición indicada solicitó la declaratoria de NULIDAD de la marca de fábrica y comercio “***DION COSMETICS (DISEÑO)***”, en **Clase 03** de la clasificación internacional, la cual protege: “***Cosméticos***”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, quince minutos, veinte segundos del cinco de diciembre de dos mil trece, dispuso rechazar la acción de nulidad propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Weinstok Mendelewicz** interpuso recurso de apelación, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

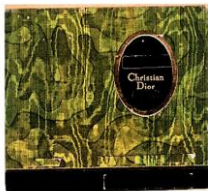
1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 18 de julio de 2008 y vigente hasta el 18 de julio de 2018, a nombre de CORPORACIÓN BELLEZA JUVENIL, S.A., bajo el **Registro No. 177878** y para proteger y distinguir: “*Cosméticos*” en clase 03 de nomenclatura internacional, la marca “**DION COSMETICS**”, (ver folio 384), con el diseño:

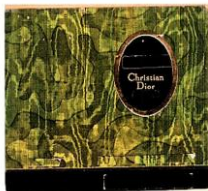


2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A.**, las siguientes marcas:

a.- “**DIOR**”, bajo el Registro No. **104221**, desde el 13 de octubre de 1997 y vigente hasta el 13 de octubre de 2017, para proteger y distinguir: “*Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos*” en clase 03 de nomenclatura internacional, declarada como notoria, (ver folio 387).

b.- “**CHRISTIAN DIOR**”, bajo el Registro No. **19427**, desde el 21 de octubre de 1957 y vigente hasta el 21 de octubre de 2017, para proteger y distinguir: “*Productos de perfumería y belleza, como cremas, lociones, perfumes, polvos, afeites, dentífricos, cosméticos, aguas de tocador, sales de baño no medicadas*” en clase 03 de nomenclatura internacional, declarada como notoria, (ver folio 389).



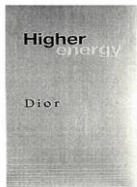
c.- “  ” bajo el Registro No. **66255**, desde el 03 de abril de 1986 y vigente hasta el 03 de abril de 2016, para proteger y distinguir: “*Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos*” en clase 03 de nomenclatura internacional, declarada como notoria, (ver folio 391).

d.- “**DIOR ADICT**”, bajo el Registro No. **136091**, desde el 26 de noviembre de 2002 y vigente hasta el 26 de noviembre de 2022, para proteger y distinguir: “*Productos de perfumería, perfumes, aguas de tocador, desodorantes para uso personal, aceites esenciales, talcos, jabones, gels para el baño, sales para el baño, lociones para el cuerpo, lociones para el cabello, cosméticos*” en clase 03 de nomenclatura internacional, declarada



como notoria, (ver folio 393).

e.- “**MISS DIOR**”, bajo el Registro No. **48068**, desde el 20 de agosto de 1974 y vigente hasta el 20 de agosto de 2019, para proteger y distinguir: “*Productos de perfumería, de belleza, afeites, cosméticos, aceites esenciales, perfumes, aguas de tocador, lociones, cremas, polvos, talcos, coloretes, barniz para las uñas, productos para la cabellera, cejas y pestañas, dentífricos y champú*” en clase 03 de nomenclatura internacional, declarada como notoria, (ver folio 395).



f.- “**HIGHER ENERGY**” bajo el Registro No. **149029**, desde el 13 de agosto de 2004 y vigente hasta el 13 de agosto de 2024, para proteger y distinguir: “*Perfumes, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, jabones, dentífricos*” en clase 03 de nomenclatura internacional, declarada como notoria, (ver folio 397).

g.- “**DIORELLA**”, bajo el Registro No. **48067**, desde el 20 de agosto de 1974 y vigente hasta el 20 de agosto de 2019, para proteger y distinguir: “*Productos de perfumería, de belleza, afeites, cosméticos, aceites esenciales, perfumes, aguas de tocador, lociones, cremas, polvos, talcos, coloretes, barniz para uñas, productos para el cabello y otros*” en clase 03 de nomenclatura internacional, (ver folio 399).

h.- “**DIOR ESSENCE**”, bajo el Registro No. **48066**, desde el 20 de agosto de 1974 y vigente hasta el 20 de agosto de 2019, para proteger y distinguir: “*Productos de perfumería, de belleza, afeites, cosméticos, aceites esenciales, perfumes, aguas de tocador, lociones, cremas, polvos, talcos, coloretes, barniz para uñas, productos para la cabellera y otros*” en clase 03 de nomenclatura internacional, (ver folio 401).

3. Que mediante Resolución No. **8116** dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 10:00 horas del 24 de julio de 2007, dentro del expediente No. 2005-1172, se declaró la notoriedad de las marcas de la empresa **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A.** (Ver folios 138 a 145)



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. Una vez analizado el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la solicitud de nulidad contra la marca “*DION COSMETICS (DISEÑO)*” promovida por la empresa **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A.**, por considerar que dicho signo no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al hacer el cotejo con los signos inscritos a favor del gestionante, se concluye que entre ellos existen suficientes diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico que permiten su coexistencia registral.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa solicitante expresa en sus agravios que al comparar la marca impugnada con la marca famosa y notoria “DIOR”, es evidente la similitud entre ellas, con el consiguiente riesgo de confusión y/o asociación al consumidor, así como del aprovechamiento indebido de esa fama y notoriedad. Manifiesta que su marca es notoria y debe protegerse como tal, siendo que en razón de ello goza de un fuero de protección especial, concedido por el literal 6 bis del Convenio de París, así como del inciso g) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto establece que: “*Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma*”. Agrega que al realizar el cotejo marcario, se deben seguir los siguientes criterios: a) dar preponderancia a la parte denominativa sobre la gráfica, b) no se debe tomar en cuenta el término genérico “*cosmetics*” del signo que se pretende anular, c) se debe dar preponderancia a las similitudes sobre las diferencias. De este modo, afirma que el análisis debe hacerse sobre



los términos “**DION**” y “**DIOR**”, de lo cual deriva una clara y evidente similitud gráfica y fonética, dado lo cual solicita se admita su recurso de apelación y se declare la nulidad del registro indicado.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, esto es, que no es susceptible de registro si es idéntico o similar a un signo marcario registrado o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

Una de las causales extrínsecas de irregistrabilidad establecidas en el relacionado artículo 8, está referida a la notoriedad. Este Tribunal ya en varias ocasiones ha señalado que la condición de notoriedad de una marca, no es oponible *per se* a cualquiera que presente un signo similar. En este sentido, el inciso e) indica:

*“Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

(...)

*e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo **notoriamente conocido** en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un **aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo...**” (lo resaltado en negrita no es del original)*



De la norma transcrita se rescatan tres presupuestos: a) que el signo sea susceptible de confundir; b) que lleve al riesgo de asociación con ese tercero; y c) que se provoque un aprovechamiento injusto.

En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial **declaró la notoriedad de las marcas de la empresa que gestiona la nulidad**, por ende es necesario determinar si existe alguna similitud que pueda causar confusión. De este modo, al realizar el cotejo marcario, verifica esta Autoridad que ambas marcas tienen en común la partícula **“DIO”**, pero la diferencia entre ambos signos se enfoca en sus terminaciones, a saber **“N”** y **“R”**, así como en sus diseños. De tal manera, al apreciar ambos signos en forma global, resultan suficientemente distintos a nivel gráfico y fonético.

De conformidad con lo analizado, este Tribunal determinó que ante la diferencia que se muestra entre los signos inscritos y el que se pretende inscribir no tienen similitud, son fácilmente diferenciables por lo que no es factible que se cause ese riesgo de confusión, de asociación, ni el aprovechamiento injusto que indica ese precepto legal. De esta forma, se rechazan los agravios expuestos por el apelante.

Por lo expuesto este Tribunal declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A.**, en consecuencia confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, veinte segundos del cinco de diciembre de dos mil trece, la cual denegó la declaratoria de nulidad del signo **“DION COSMETICS (DISEÑO)”** inscrito a nombre de la empresa **CORPORACIÓN DE BELLEZA JUVENIL, S.A.**

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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones indicadas, se declara SIN LUGAR el Recurso de apelación planteado por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa **PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, veinte segundos del cinco de diciembre de dos mil trece, denegando la declaratoria de nulidad del signo **“DION COSMETICS (DISEÑO)”** propiedad de la empresa **CORPORACIÓN DE BELLEZA JUVENIL, S.A.** 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 Suárez 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