



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0230- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CAPITAL SOLEIL”

L'OREAL, apelante

Registro de La Propiedad Industrial (Exp. de origen 2012-11339)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0889-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del ocho de agosto de dos mil trece.

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, apoderado especial de la empresa **L'OREAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del veinte de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de noviembre de dos mil doce, por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición y calidades dichas, solicita la inscripción de la marca de fábrica “**CAPITAL SOLEIL**”, en clase 3 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 polos para el rostro, el cuerpo y las manos; preparaciones para el cuidado contra el solo (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.”

II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del veinte de febrero de dos mil trece, resolvió “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

III. Que mediante escrito presentado el día 25 de Febrero del 2013, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **L'OREAL**, presenta recurso de apelación contra la resolución antes citada y por esa circunstancia conoce este Tribunal

IV. 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, o a la invalidez 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 el Juez Ureña Boza 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SOLEIL**” (**DISEÑO**) número de registro 181336, inscrita desde el 24 de Octubre de 2008, vigente hasta el 24 de Octubre de 2018 a favor de **DINEXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**, para proteger en clase 3 internacional. Para proteger jabón de tocador. (Folios 7 bis y 8)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal



carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la empresa **L'OREAL**, por haber considerado que la marca “**CAPITAL SOLEIL**” corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**SOLEIL**” (**DISEÑO**) por cuanto protege los mismos productos y están destinados al mismo tipo de consumidor, comprobándose que hay similitud gráfica, fonética e ideológica lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo cual se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte la sociedad recurrente alega que entre las marcas **CAPITAL SOLEIL** y **SOLEIL** (**DISEÑO**) existen elementos que las hacen coexistir registralmente, estando compuesta por dos términos (denominativos) en tanto que la marca inscrita se compone de un elemento figurativo y un elemento denominativo, junto con productos totalmente identificables que junto con la marca que clasifica a cada una, aleja aún más las posibilidades de confusión.

Continua diciendo que el carácter genérico de los elementos que componen a la marca inscrita, no se vería afectada principalmente por dos razones, ya que **SOLEIL** significa **SOL** y junto con el diseño que la acompaña lo distingue perfectamente de **CAPITAL SOLEIL**, y por estar compuesta por dos elementos denominativos, lo que se llama como marca mixta. Agrega que el término novedoso y distintivo que hace la diferencia es **CAPITAL** el cual evidentemente es un término de fantasía respecto a los productos que pretende proteger.

Por último se refiere a que su presentación gráfica es completamente distinta e incapaz de crear confusión entre el público consumidor, y su pronunciación a la hora de tener enfrentados ambos productos es totalmente distinta. Aun sin tener alguno de estos dos productos, sino que se encuentre solo uno de ellos, es perfectamente distinguible 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado. De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Si observamos el signo propuesto “**CAPITAL SOLEIL**”, denominativamente es similar al signo inscrito, con la única diferencia de la palabra “**CAPITAL**” al inicio del signo solicitado. Además la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, es “**SOLEIL**”, por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe similitud y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles debido a que el consumidor podría asociar que ambas marcas pertenecen al mismo origen empresarial alrededor del concepto **SOLEIL**, como una línea especializada para proteger una variedad de productos en esa misma clase,



estando relacionados con productos para el cuidado personal, por lo que existiría la posibilidad de riesgo de confusión que impide el registro de la marca solicitada.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la inscrita “**SOLEIL**” (**DISEÑO**), como signo propuesto, que es una marca mixta de prevalencia denominativa, y por otro lado, la marca solicitada “**CAPITAL SOLEIL**”, que es denominativa, y según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente de la marca inscrita, son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**CAPITAL SOLEIL**”, como signo solicitado y la marca inscrita “**SOLEIL**” (**DISEÑO**), tienen más similitudes que diferencias, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, asimismo desde el punto de vista ideológico también existe similitud por cuanto tal y como lo consigno el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución recurrida es claro que la palabra SOLEIL traducida al español significa sol, estrella, girasol; además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el *a-quo* en la resolución recurrida.

Advertida una similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético o ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de



apelación presentado por el apoderado especial de la empresa **L'OREAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la empresa **L'OREAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**CAPITAL SOLEIL**”. 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.