



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0467-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DERMAFLUX” (3)

UNILEVER N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-2799)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 102-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de enero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 Al Rotterdam, Países Bajos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, trece segundos del veintiséis de junio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dos de abril del dos mil catorce, el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DERMAFLUX**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “jabones, jabones medicados, preparaciones para limpieza, artículos de perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, de uso personal, preparaciones para el cuidado del cabello, champús y acondicionadores, colorantes para el cabello, productos para estilizar el cabello,



preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el baño y la ducha, preparaciones para el cuidado de la piel, aceites, cremas y lociones para la piel, preparaciones para afeitar, preparaciones para antes y después del afeitado, colonia, preparaciones, depiladoras, preparaciones para broncearse y para protegerse del sol, cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje, jalea de petróleo, preparaciones para el cuidado de los labios, talco de tocador, algodón para uso de cosmético, hisopos de algodón para uso cosmético, almohadillas, pañuelos o pañitos impregnados o pre-humedecidos con lociones para la limpieza personal o cosméticas, mascarillas de belleza, máscaras faciales”.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las quince horas, doce minutos, trece segundos del veintiséis de junio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada en clase 3 internacional.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de julio del dos mil trece, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **UNILEVER N.V**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las once horas, cuatro minutos, cincuenta y tres segundos del cinco de julio del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora y fecha indicada 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 el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 19 de octubre del 2004, y vigente hasta el 19 de octubre del 2014, la marca de fábrica “**DERMA PLUS**”, bajo el registro número **150030** en **clase 3** Internacional, propiedad de la empresa, la cual protege y distingue: “perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales y lociones capilares”. (Ver folios 4 y 5).

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 resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DERMAFLUX**” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**DERMA PLUS**” registro número **150030**. Siendo que entre las marcas hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir elementos diferenciadores que permita identificar e individualizar a los signos, por lo que al coexistir ambas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los distintivos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción. De ahí que el signo propuesto transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dos de julio del dos mil trece, y en su escrito de expresión de agravios presentado en este Tribunal el nueve de octubre del dos mil trece, argumenta que el criterio del Registro referido para rechazar la solicitud de inscripción de la marca es incorrecto por cuanto, gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones que



permiten su coexistencia, ya que a la vista las marcas no se confunden entre sí. Aduce, que no comparten el criterio del Registro por medio del cual reitera que existen similitudes en los términos, lo anterior por cuanto quedó evidenciado que los únicos elementos sujetos a comparación, son diferentes entre sí.

Señala también, que existen marcas, pertenecientes a distintos titulares, inscrita en la clase 3 con el elemento DERM, se trata de un término de uso común para esa clase. Lo anterior es lógico ya que DERM significa piel y la clase 3 comprende principalmente los productos de tocador. Estos productos, tales como los jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, desodorantes y productos para la higiene, son todos para usarse en la piel. Los elementos de uso común no debe ser monopolizados “DERM” no es exclusivo de un titular en particular. De esta manera el elemento “DERM” queda diluido, se atenúa su capacidad distintiva, y, por ende, adquieren mayor peso los otros elementos de la marca. De ahí, que la similitud ni la posibilidad de confusión pueden hacerse recaer en elementos no registrables, sobre los cuales ninguna empresa puede reclamar exclusividad. Por lo que las diferencias y similitudes deben establecerse entre los distintivos “FLUX” y “PLUS”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el expediente, observa este Tribunal que entre las marcas en disputa existen semejanzas gráficas y fonéticas. El signo “**DERMAFLUX**”, está estructurado por el prefijo **DERMA** y el sufijo **PLUX**, y el distintivo marcario inscrito “**DERMA PLUS**” está compuesto por el prefijo **DERMA** y el sufijo **PLUS**, donde las palabras que inician en cada expresión son idénticas y las terminaciones son diferentes. No obstante, y a pesar que la representación de la empresa recurrente **UNILEVER N.V.**, argumenta en su escrito de expresión de agravios que “(...) “*DERM*” es un radical genérico o de uso común para hacer referencia a productos o servicios vinculados con la piel. La similitud ni la posibilidad de confusión pueden hacerse recaer en elementos no registrables, sobre los cuales ninguna empresa puede reclamar exclusividad. Por ende, las diferencias y las similitudes deben establecerse entre los elementos distintivos “*FLUX*” y “*PLUS*”, (subrayado no es del original), dicho detalle considera la mayoría de este Tribunal no alcanza a ser comprendido por el público



consumidor con solo observarlos, pues requerirá realizar un esfuerzo mental para vincular la partícula **DERM** con aspectos relacionados con la piel.

La semejanza **gráfica** o **visual** radica en la extensión de las denominaciones “**DERMAFLUX**” y “**DERMA PLUS**”, ambas están formadas por nueve letras, de las cuales siete de ellas se asemejan, a excepción de las letras “**F**” y “**X**” en la solicitada, y en la inscrita las letras “**P**” y “**S**”, la inclusión de la “**F**” y la “**X**” en la marca propuesta no agrega distintividad al signo. De tal forma que esa similitud ortográfica tiende a crear confusión ante la vista de los consumidores, obsérvese: **DERMAFLUX-DERMA PLUS**.

Respecto a la semejanza **fonética** o **auditiva**, es necesario indicar, que las sílabas tónicas de las marcas en conflicto, que es el factor caracterizante para determinar el grado de confundibilidad, se presenta en la terminación de las denominaciones “**FLUX**”, de la marca pretendida, y “**PLUS**” del signo registrado, de cuya pronunciación se percibe auditivamente sonidos casi idénticos. Desde el punto **ideológico** o **conceptual** ambos signos transmiten una misma idea, toda vez que en su denominación comparten la palabra “**DERM**”, que refiere a piel.

Así las cosas, la mayoría de este Tribunal, establece que de conformidad con lo que dispone al numeral 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son más las semejanzas que las diferencias y por lo tanto, el signo solicitado, es irregistrable como marca.

En razón de lo anterior, es evidente que la marca propuesta “**DERMAFLUX**” para amparar en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “jabones, jabones medicados, preparaciones para limpieza, artículos de perfumería, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, de uso personal, preparaciones para el cuidado del cabello, champús y acondicionadores, colorantes para el cabello, productos para estilizar el cabello, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el baño y la ducha, preparaciones para el cuidado de la piel, aceites, cremas y lociones para la piel, preparaciones para afeitar, preparaciones para



antes y después del afeitado, colonia, preparaciones depiladoras, preparaciones para broncearse y para protegerse del sol, cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje, jalea de petróleo, preparaciones para el cuidado de los labios, talco de tocador, algodón para uso cosmético, hisopos de algodón para uso cosmético, almohadillas, pañuelos o pañitos impregnados o pre-humedecidos con lociones para la limpieza personal o cosméticas, mascarillas de belleza, máscaras faciales”, se asemeja al distintivo marcario previamente inscrito “**DERMA PLUS**”, registro número **150030**, propiedad de la empresa **Jaqueline Carol Costa Rica S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco, que protege y distingue en la misma clase **3**, “perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales y lociones capilares”, gráfica, fonética e ideológicamente, y en cuanto a los productos que identifican, éstos son de una misma naturaleza, sea, **cosmética y cuidado personal**, aspecto que indudablemente puede llevar a un riesgo de confusión al consumidor en el momento de adquirir los productos que las marcas enfrentadas distinguen, como también a un riesgo de asociación, ya que al tratarse de denominaciones muy parecidas logran confundir a los consumidores sobre su origen empresarial

De acuerdo a lo expuesto, considera la mayoría de este Tribunal que el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su productos en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos



de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley.

En este sentido, la doctrina señala que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Cometario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación aduce que existen una serie de registros que contienen el elemento “DERM” que protegen productos para la piel y epidermis. Sobre este aspecto, resulta necesario señalar, que el hecho de que existan registros que utilizan dicho prefijo, ello no implica que este Tribunal esté obligado a inscribir el signo pretendido, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, en el caso que nos ocupa bajo la normativa citada líneas atrás.

Consecuencia de todo lo anterior, la mayoría de este Tribunal considera, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, trece segundos del veintiséis de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de fábrica y de comercio “**DERMAFLUX**” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, la mayoría de este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, trece segundos del veintiséis de junio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de fábrica y de comercio “**DERMAFLUX**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. La Juez Norma Ureña Boza y la Juez Guadalupe Ortiz Mora, salvan el voto. 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

**VOTO SALVADO DE LAS JUECES NORMA UREÑA BOZA Y
GUADALUPE ORTIZ MORA**

Las juezes Norma Ureña Boza y Guadalupe Ortiz Mora se apartan del criterio de mayoría y salvan el voto en el siguiente sentido: En el presente caso nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002. Por lo anterior se debe dilucidar si la coexistencia de los signos “**DERMAFLUX**” que corresponde al solicitado y “**DERMA PLUS**” que es el signo inscrito, son o no susceptibles de causar confusión en los terceros y si representan un riesgo para los consumidores, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, aplicado al caso bajo estudio indica respecto de la similitud de los signos, lo siguiente:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado y resaltado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

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; (...)*” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas y de los consumidores, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de los signos, 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)”

Ahora bien, en atención de lo expuesto y aplicado al caso bajo examen se logra determinar que las denominaciones se componen de una raíz común que es “DERMA”. Este radical conforme al inciso b) del citado artículo 24 no debe ser parte del cotejo que se realice y el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. Para este caso serían “FLUX” Y “PLUS”.



Observando los términos indicados y siguiendo con la aplicación del artículo 24 del Reglamento dicho, entre ambos existen más diferencias que semejanzas. Desde la óptica visual y gramatical, los vocablos comparten únicamente las letras “L” y la “U”, siendo los demás elementos que las conforman disímiles y que les otorgan una diferenciación sustancial que desde la parte fonética, hacen que su vocalización no sea igual. Las letras “F” y “X” en la solicitada y la “P” y la “S” en la inscrita, cuyos sonidos son fuertes vienen junto con las demás letras a otorgarle la diferenciación necesaria para que el consumidor no se confunda. Aunado a lo anterior, desde la parte ideológica, ambos signos se diferencian, ya que “PLUS” tiene un significado propio. Según el diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, significa: “más” “Gratificación o sobresueldo que suele darse a la tropa en campaña y en otras circunstancias extraordinarias”. “Adehala o gaje suplementario u ocasional”. Mientras que “FLUX” significa de acuerdo al mismo diccionario, “en ciertos juegos, circunstancia de ser de un mismo palo todas las cartas de un jugador” “traje masculino completo” “Consumir o acabar enteramente su caudal o el ajeno, quedándose sin pagar a nadie”.

Obsérvese que los significados no convergen entre sí, son totalmente diferentes. Bajo ese concepto y siendo que gramatical y fonéticamente son disímiles, se aplica en los incisos indicados el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo esta la razón por la que se debería de revocar la resolución venida en apelación.

Recuérdese que lo que la ley de marcas protege, es que los signos no generen riesgo de confusión y asociación empresarial entre los consumidores. Para ello éstos no deben ser ni similares, ni idénticos. En el caso que se analiza se ha comprobado que si bien los signos contrapuestos comparten un radical que es “**DERMA**”, el resto del vocablo tiene identidad propia. Visual o gramaticalmente son diferentes. Al vocalizarlos suenan diferente. Respecto a la parte ideológica cada uno tiene su propio significado que ni siquiera se relaciona. Todos estos elementos hacen que los signos no se confundan y que el consumidor los individualice dentro del mercado.



Por lo expuesto, consideran las jueces de voto de minoría que el signo que se pretende inscribir respecto al inscrito, cuenta con una carga diferencial que lo identifica y le otorga la distintividad necesaria para su inscripción. Por esa razón se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, doce minutos, trece segundos del veintiséis de junio de dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que se inscriba la marca DERMAFLUX solicitada.

Norma Ureña Boza

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

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