



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0275-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “MÍO DERMA BIENESTAR Y BELLEZA” (DISEÑO)

WWW.MIODERMA.COM S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-10128)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 1434-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Ángel Sánchez Montero**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cero ochocientos sesenta y seis- setecientos diez, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **WWW.MIODERMA.COM S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- seiscientos doce mil doscientos veintinueve, con domicilio en San José, San Pedro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y un minutos y veintiún segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 12 de Octubre de 2011, el Licenciado **Luis Ángel Sánchez Montero**, en la representación indicada, formuló la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“WWW.MÍO DERMA.COM BIENESTAR Y BELLEZA” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: Servicios médicos, cuidados de higiene y belleza para personas, centro de estética, salud y belleza, donde se brindarán servicios de todo tipo de masajes, exfoliaciones,



limpiezas faciales, hidrataciones, tratamientos de acné, depilaciones, reflexología, manicure, pedicure, cortes de cabello, tratamientos capilares y gimnasio, en **clase 44** del nomenclátor internacional.

II. Que en respuesta a la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de octubre de dos mil a las quince horas con un minuto y siete segundos, la empresa solicitante **WWW.MIODERMA.COM S.A.**, por escrito del 1 de diciembre del 2011, solicitó se elimine de la marca propuesta los términos “www” y “com”, modificando el signo a **MIO DERMA BIENESTAR Y BELLEZA (DISEÑO)**.

III. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y un minutos y veintiún segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, 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 (...)”***.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Marzo de 2012, el Licenciado **Sánchez Montero**, en representación de la empresa **WWW.MIODERMA.COM S.A.**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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. 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:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BIODERMA**”, bajo el registro número **143149**, en **Clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de LABORATOIRE BIODERMA, inscrita desde el 5 de Enero de 2004 hasta el 5 de Enero del 2014 para proteger y distinguir: “*Jabones, aceites esenciales y todo tipo de cosméticos*”. (Ver folios 63 y 64)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “**MÍO DERMA BIENESTAR Y BELLEZA**” (**DISEÑO**), propuesta por la empresa **WWW.MIODERMA.COM S.A.**, los literales a) y b) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, con la marca “**BIODERMA**”, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afectaría el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos y servicios a proteger.

Por su parte la recurrente solicita que se tome en consideración que la marca pretendida brinda suficiente distintividad al signo y más que ya es conocido en el medio de la estética, tal como se demostró con la prueba de difusión que consta en autos, e indica que no contraviene ninguna de



las normas de la Ley de Marcas, siendo susceptible por ende de inscripción registral, hace notar el artículo 18 y se refiere al Principio de Especialidad y al Voto N°2007-319 de las catorce horas del 18 de octubre del 2007. Resalta que existen múltiples diferencias entre los dos distintivos como para permitir su coexistencia pacífica, según se demostrará. Adicionalmente, la base de datos del Ministerio de Salud no presenta un registro sanitario en los cosméticos para el denominado BIODERMA, con lo cual, como se indicó antes, la marca ni siquiera se encuentra en el mercado a disposición de los consumidores. Por último menciona que el análisis conduce a concluir la coexistencia registral de los signos, y no se afectan los intereses de la Casa Laboratoire Bioderma bajo el Principio de Especialidad, siendo consecuentemente la marca solicitada susceptible de protección marcaria para todas las clases y los servicios solicitados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal habiendo analizado la marca, así como la resolución recurrida por la empresa **WWW.MIODERMA.COM S.A.**, y los agravios expresados por ésta, considera que lleva razón la parte apelante. La marca solicitada **“MÍO DERMA BIENESTAR Y BELLEZA” (DISEÑO)** a pesar de que comparte con la inscrita el elemento **DERMA** que significa piel, éste junto con los términos **“BIENESTAR Y BELLEZA”** no son protegibles de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, por cuanto se refiere a vocablos de uso común en el comercio para designar los productos relacionados con la piel, y su aplicación para los servicios que fomentan **“BIENESTAR Y BELLEZA”**. Con respecto a estos elementos el artículo 28 de la Ley de Marcas indica: *“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.”* **(El subrayado es propio)**. De esta forma los términos Derma, Salud y Belleza no son protegibles en el conjunto.

Bajo ese análisis y no tomando en consideración los términos dichos conforme al artículo 28 citado, lo que viene a quedar dentro del signo para su cotejo son las expresiones MIO y BIO que se hacen suficientemente disímiles ya que la B y la M suenan de forma muy diferente, gráficamente son muy distintas y además desde el punto de vista ideológico se refieren a



conceptos muy diferentes. El elemento “MIO”, posesivo de lo que es propio y “BIO” referente a biología permite al consumidor organizar y hacer las diferencias alrededor de estos elementos ideológicos tan diversos que facilitará la distinción al poner énfasis en el término “MÍO”, siendo suficientes para evitar el riesgo de confusión, tomando en cuenta además, la separación entre los términos MIO y DERMA hecha por el diseño de una flor que resalta aún más la distinción planteada.

Dicho lo anterior, no concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto: **“MÍO DERMA BIENESTAR Y BELLEZA” (DISEÑO)**, debido a que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, compuesta por otros términos y de un diseño que permite la coexistencia registral con el signo inscrito.

Por lo anteriormente expuesto y cita legal mencionada, considera procedente este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Ángel Sánchez Montero** en representación de la empresa **WWW.MIODERMA.COM S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos y veintiún segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la que en este acto debe revocarse, para que se continúe con los procedimientos de inscripción de la marca **“MÍO DERMA BIENESTAR Y BELLEZA” (DISEÑO)**, en **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere.

QUINTO. 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 del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Ángel Sánchez Montero**, como Apoderado Especial de la empresa **WWW.MIODERMA.COM S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos y veintiún segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada **“MÍO DERMA BIENESTAR Y BELLEZA” (DISEÑO)**, en **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere. 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

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55