



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1334-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “DERMALOGIC”

KMTC S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 475-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 351-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del trece de abril de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, mayor, casada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-1147-550, en su condición de Apoderad Especial de la empresa KMTC, S. A. DE C. V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, dos minutos y cuarenta y tres segundos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 18 de enero de 2007, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad 2-387-840, vecino de Curridabat, en condición de gestor de negocios de la empresa KMTC, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DERMALOGIC**”, en Clase 44 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir un *Centro de Servicios Dermatológicos en las áreas de salud, la higiene y la estética.*



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, dos minutos, cuarenta y tres segundos del cuatro de setiembre de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de setiembre de 2009, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en representación de la empresa solicitante, presenta recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y siendo admitido el recurso de apelación por la Subdirección de ese Registro, remite el expediente a conocimiento de 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**DERMALOGICA**”, bajo el **Registro No. 128298**, vigente desde el 19 de setiembre de 2001 y hasta el 19 de setiembre de 2011, que protege en Clase 3 Internacional “*preparaciones para el cuidado de la piel, cosméticos, perfumería, agua de tocador, aceites esenciales, desodorantes, champúes, cremas depilatorias, máscaras para el cuidado de la piel, lociones, jabones, limpiadores, cremas, humectantes, limpiadores*”



restregantes, gels, removedores de maquillaje”, cuyo titular es INTERNATIONAL DERMAL INSTITUTE, INC. (v. f. 22).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que entre el signo que se pretende inscribir “DERMALOGIC” y el signo inscrito “DERMALOGICA”, que buscan proteger productos y servicios similares, existe similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atenta contra el principio de distintividad que deben cumplir los signos marcarios.

Por su parte, la empresa recurrente, mediante escritos presentados ante ese Registro el 30 de setiembre de 2009 y ante este Tribunal los días 18 de noviembre de 2009 y 26 de febrero de 2010, alega que entre los signos no existe una identidad tal que pueda causar algún tipo de confusión en los consumidores, ya que ambas marcas a nivel fonético son totalmente diferentes y presentan un grado de distinción suficiente de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La solicitud presentada es para proteger los servicios de un centro de servicios dermatológicos en clase 44, mientras que la marca inscrita protege productos tales como preparaciones para el cuidado de la piel y cosméticos, entre otros, por ello no hay posibilidad de que el consumidor vaya a ser confundido ante la creencia de que se trata de una misma casa comercial. En razón de esas manifestaciones, solicita a este Tribunal sea revocada la resolución recurrida.

CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la



claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registraci3n de un signo cuando la marca solicitada sea id3ntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el art3culo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ning3n signo podr3 ser registrado como marca, cuando ello afecte alg3n derecho de terceros, configur3ndose tal prohibici3n conforme los supuestos que en 3l se definen, entre otros, si el signo es id3ntico o similar a una marca registrada o en tr3mite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusi3n al p3blico consumidor. De lo anterior se desprende que, es posible el registro de un signo cuando 3ste tiene la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fon3ticas, gr3ficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registraci3n.

El art3culo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el inciso a) exige el examen gr3fico, fon3tico y/o ideol3gico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio.

QUINTO. CONFRONTACI3N DE LOS SIGNOS EN PUGNA. En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “*DERMALOGIC*” y la inscrita “*DERMALOGICA*”, se advierte que ambas son denominativas y resultan b3sicamente id3nticas, pues consisten en la misma palabra, con la 3nica diferencia entre ellas en la letra “**A**” final presente en el signo inscrito. Es evidente que, lo anterior produce



que tanto al realizar el cotejo gráfico, fonético e ideológico ambas resultan totalmente idénticas.

Dado lo anterior, a tenor de las pautas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para analizar la similitud entre signos marcarios, además de la identidad gráfica, fonética e ideológica indicadas, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, dado que los servicios a proteger por el signo propuesto, resultan ser de la misma naturaleza que los productos protegidos por la marca inscrita.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, es claro, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, **o que sean diferentes pero susceptibles de ser asociados**, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con éste.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.



Este Tribunal, en **Voto No. 92-2008**, de las 10:45 horas del 25 de febrero de 2008, en relación con la dilución de las marcas afirmó:

“... Sabemos que en un inicio, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada por el Principio de Especialidad. Esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia fue ampliando esta protección y la extendió a productos o servicios similares o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.(...)”

De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico. (...)

De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse...”

Por lo señalado, este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos del apelante respecto de que no existe posibilidad de crear confusión en el público consumidor en vista de que la clase en que se clasifica cada uno de los signos cotejados es diferente, ya que el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que en el Centro de Servicios Dermatológicos en las áreas de la salud, higiene y estética, que se pretende proteger y distinguir con el signo solicitado por la empresa KMTC, S.A. de C. V., “**DERMALOGIC**”, se utilizan los productos para el cuidado de la piel, cosméticos, perfumería, agua de tocador, aceites esenciales, desodorantes, champúes, cremas depilatorias, máscaras para el cuidado de la piel, lociones, jabones, limpiadores, etc, que corresponden a la marca “**DERMALOGICA**”, inscrita a favor de la compañía International Dermal Institute, Inc.,



pues evidentemente ambos servicios y productos son de idéntica naturaleza y por ello susceptibles de ser asociados, provocando error al suponer que provienen de un mismo origen empresarial e incluso relacionando los servicios de uno con la calidad de los productos del otro.

Por ello, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión, máxime que en ambos casos se protegen productos y servicios de similar naturaleza y por lo tanto, susceptibles de ser relacionados. Esta relación de los productos protegidos aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre ambos signos; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en representación de la empresa KMTC, S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dos minutos, cuarenta y tres segundos del cuatro de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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, y 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en representación de la empresa **KMTC, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dos minutos, cuarenta y tres segundos del cuatro de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33