



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0995-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BE YOUR BEST WITH THE BEST”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7258-2011)**

**AVON PRODUCTS, INC., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 971-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Nueva York, domiciliada en 1345 Avenue of the Americas, New York, New York, 10105-0196, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:42:58 horas del 11 de octubre de 2011.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2011, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“BE YOUR BEST WITH THE BEST”**, en clases 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; mercadeo al detalle de puerta en puerta de*



*productos; servicios de agencia de distribución; servicios de tienda al detalle; servicios de venta al detalle por requerimiento directo de representantes de ventas independientes; servicios de compra en casa por teléfono; servicio de órdenes y pedidos por correo de artículos en catálogos; tienda al detalle interactiva prestados mediante una red global de computadoras de información, todo en los campos de cuidados de belleza, vestuario, artículos de tocador, cosméticos, joyería, productos de cuidado personal, suplementos nutritivos equipo de ejercicios y acondicionamiento físico, artículos deportivos, libros, cintas de audio y video pregrabadas, discos compactos (CD) y artículos de regalo; servicios de campañas promocionales y publicitarias en el campo de reclutamiento de representantes de ventas independientes”; 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de educación y entrenamiento en negocios, principalmente, el desarrollo y facilitación de liderazgo a la medida y provisión de programas de educación en negocios para ejecutivos, empleados, asociados y agentes; entrenamiento en negocios; servicios de consultoría en entrenamiento de negocios; servicios de educación, principalmente, llevar a cabo clases, seminarios, conferencias y talleres de trabajo en el campo de servicios al detalle y mercadeo de productos y distribución de material de entrenamiento en conexión con estos; servicios de educación, principalmente, llevar a cabo conferencias, clases, seminarios y talleres de trabajo en los campos de salud, nutrición, acondicionamiento físico, finanzas, ejercicios, estilo, cuidado de la apariencia personal y/o belleza”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:42:58 horas del 11 de octubre de 2011, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2011, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.



**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 Jueza Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que el signo propuesto: *“(…) es un signo conformado por adjetivos que no pueden ser monopolizados a título de marca para ninguna clase de productos o servicios ya que estos son de uso común dentro de área comercial, aunado a lo anterior son términos que describen la calidad de los servicios a proteger ya que indican al consumidor que el que brinda este servicio es “el mejor” y además que si los utiliza llegará a ser “el mejor” en el campo específico de las clases 35 y 41 mencionadas. Dichas aseveraciones no pueden ser comprobadas y generan engaño al consumidor por lo que de alguna manera se ve socavada su libertad de escoger dentro de los diferentes comerciantes el mejor servicio dentro del campo específico y además se le está diciendo que este es el “mejor” servicio que encontrará. (...). En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcarío propuesto:*



- a) Resulta capaz de atribuir cualidades o características a los servicios a proteger, que si bien es cierto la marca debe ser analizada como un todo en este caso la marca a registrar contiene vocablos que le da una cualidad de superioridad a los servicios a proteger.*
- b) El signo al contener las palabras MEJOR, hace que el consumidor medio que los utilice piensen que van a llegar a ser mejores, situación que convierte a la marca en cuestión en engañosa, ya que no sabes si dicha característica es cierta.*
- c) Asimismo el signo al describir los servicios a proteger hace que la marca en relación con los servicios la misma sea carente de distintividad.*
- d) En cuanto a los alegatos del solicitante se indica que si bien el término mejor puede constituirse dentro de la prohibición del literal d, el mismo no es utilizado de forma aislada, lo cierto del caso es que al hacer el análisis el término existe y sobresale en la marca a registrar y el consumidor que la lea, tendrá la impresión de que utilizando los servicios será el mejor con lo mejor, por lo cual hace que la marca sea descriptiva, situación que hace que la marca carezca de distintividad y al mismo tiempo pueda causar confusión. (...)*

Por su parte, el apelante en sus agravios no concuerda con la calificación hecha por el Registro en razón de que los argumentos esgrimidos no son aplicables por cuanto la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones citadas y por el contrario es una marca capaz de distinguir los servicios de su representada de los servicios prestados por el resto de los comerciantes con base en que el fundamento de la prohibición establecida en el literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, es evitar que se registren como marcas términos que se utilicen o sean necesarios para describir una cualidad del servicio o producto de que se trate, debiendo haber relación entre el término que se alega descriptivo y los servicios o productos de que se trate; de tal forma que únicamente se prohíbe el registro de aquellos términos que sean necesarios para describir una cualidad o característica del producto o servicio; y en el presente caso si bien el término “el mejor” podría constituir un término que caiga dentro de la prohibición del literal d), el mismo no está siendo solicitado en forma aislada, ni tampoco como un término descriptivo de los servicios, sino como parte de una frase que posee una connotación totalmente distinta a la proveída por el término “el mejor” en forma aislada, es



decir, el resto de los comerciantes no necesita, ni utiliza la frase “BE YOUR BEST WITH THE BEST” para describir los servicios en clases 35 y 41. Alega que al tomar en cuenta la naturaleza concreta de los servicios que se desean distinguir es claro que el signo solicitado no los describe y a lo sumo sugiere o evoca características de los mismos, sin llegar a describirlos o calificarlos directamente, tal y como prohíbe el inciso d), y en estos casos no es posible extraer de la frase términos en forma aislada y por tal única razón concluir que la marca es descriptiva o tiene otras condiciones prohibidas por nuestra Ley de Marcas, lo correcto es analizar la marca en su total dimensión y el mensaje o idea que la frase transmite, no bastando que la marca incluya un término que pueda considerarse descriptivo o calificativo, sino que la marca considerada en su totalidad, consista únicamente en un término para calificar o describir una cualidad o característica del producto, resultando claro en el presente asunto que la denominación no está describiendo los productos, sino evocando o sugiriendo características del uso de los productos y por lo tanto no se incurre en la prohibición del literal d) del artículo 7.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**BE YOUR BEST WITH THE BEST**” contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La*



*marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios “EXTREME DIGITAL CINEMA”, en clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Al ser la marca que nos ocupa meramente denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**BE YOUR BEST WITH THE BEST**”, términos que traducidos al español significan “**SEA EL MEJOR CON EL MEJOR**”, característica que se encuentra presente en los servicios que se pretenden distinguir con éstos, ya citados. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que



constituye el signo la descripción de una característica o cualidad del servicio, y más aún la descripción en el presente caso de una cualidad de superioridad del servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

*“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).*

Por otra parte, en relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.*

Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. **(Ver Votos Nos. 678, 784 y 870 del**



año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1192, 1282 y 1286 de 2011, dictados por este Tribunal). En este sentido, es criterio de este Tribunal, que al caso que nos ocupa no aplica la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, indicada por el Órgano a quo en la resolución recurrida.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** como solicitante, en su escrito de apelación, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**BE YOUR BEST WITH THE BEST**” por su falta de distintividad, con respecto a los servicios que pretende diferenciar de la competencia, y por resultar descriptiva de una cualidad respecto de los servicios que protegería y distinguiría, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las cualidades propias de los servicios que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada “**BE YOUR BEST WITH THE BEST**”, para proteger y distinguir los servicios ya indicados en las clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y ocho segundos del once de octubre de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y ocho segundos del once de octubre de dos mil once, 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR: 00.60.29**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**