
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0558-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “AVON MAXIME”

AVON PRODUCTS, INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-1840)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0214-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con dos minutos del quince de mayo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal recurso de apelación planteado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1161-0034, en su carácter de apoderada especial de **AVON PRODUCTS, INC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en One Avon Place, Suffern, New York, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:29:53 horas del 26 de setiembre del 2019.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la licenciada **Roxana Cordero Pereira** en su carácter de apoderada especial de **AVON PRODUCTS, INC**, presentó solicitud de inscripción de la marca “**AVON MAXIME**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 03 internacional “*Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de*

perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.”

En resolución dictada a 15:29:53 horas del 26 de setiembre del 2019., el **Registro de la Propiedad Industrial** denegó la marca solicitada para inscripción.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su carácter de apoderada especial de **AVON PRODUCTS, INC**, apeló la resolución relacionada, indicando en su recurso que el examinador erróneamente indica que la marca de su representada no puede coexistir registralmente con la marca MAXIME (Diseño) registro 247918, señala que el criterio del examinador no es analizado desde una perspectiva que englobe la totalidad de la marca, tomando en cuenta que la palabra AVON es el elemento esencial, que es la palabra que caracteriza la marca en cuestión al ser una empresa de gran trayectoria en cuanto a la calidad de los productos y que a su vez la identifica tanto nacional como internacionalmente. Continúa señalando que el signo inscrito tiene un diseño y tipografía que la hace diferente de la marca propuesta. Agrega que es cuestionable que el examinador rechace la marca solicitada, siendo reconocida tanto a nivel nacional como internacional, además que en cuanto a la distintividad se puede evidenciar que cuenta con suficientes elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de forma inequívoca. Solicita se acepte la solicitud de inscripción de la marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



Bajo el registro 247918 vigente hasta el 12 de noviembre de 2025, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: “Jabones, perfumes, colonias, aceites esenciales, preparaciones no medicadas de tocador, cremas y

lociones para la piel, preparaciones para el cabello, antitranspirantes, desodorantes para uso personal, dentífricos.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ...

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

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;

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes

entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del idéntico o parecido *contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.*

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

AVON MAXIME

En clase 03 internacional para proteger y distinguir: “*Productos cosméticos y preparaciones*”

de tocador no medicinales; dentífricos no medicales, productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.”

MARCA INSCRITA



En clase 3 internacional: *“Jabones, perfumes, colonias, aceites esenciales, preparaciones no medicadas de tocador, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el cabello, antitranspirantes, desodorantes para uso personal, dentífricos”.*

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como los inscritos comparten la palabra MAXIME, el solicitado contiene la palabra **AVON que no le otorga distintividad** y el inscrito se encuentra representado con un diseño especial.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como el inscrito comparten la palabra MAXIME, su pronunciación es muy similar, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico los signos presentan similitud, ya que la palabra MAXIME en ambos signos que traducido significa máximo tiene un concepto claro.

Con relación a los productos, se puede observar que los productos solicitados por la marca pretendida se encuentran relacionados a los solicitados en clase 3, incurriendo el consumidor en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón la apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende del estudio en conjunto que, hay similitud gráfica fonética e ideológica, ya que en cuanto a la similitud gráfica a simple vista los signos son denominativamente similares, igualmente ocurre con la pronunciación que es similar. En cuanto al alegato que la marca AVON es reconocida tanto a nivel nacional como internacional, ese argumento no es válido para acceder a la inscripción de un signo marcario toda vez que cada solicitud se analiza conforme al principio de legalidad, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 15:29:53 horas del 26 de setiembre del 2019.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibles y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:29:53 horas del 26 de setiembre del 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su carácter de

apoderada especial de **AVON PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:29:53 horas del 26 de setiembre del 2019, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro de la marca “**AVON MAXIME**” solicitada. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36