



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0692-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “REPAIRSHIELD TECHNOLOGY”

AVON PRODUCTS, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2012-2226).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 118 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del once de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Hernán Pacheco Orfila, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos ochenta y cinco novecientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AVON PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta minutos un segundo del once de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de marzo de dos mil doce, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de **AVON PRODUCTS, INC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REPAIRSHIELD TECHNOLOGY”**



en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Cosméticos, perfumería, fragancias, artículos de tocador, aceites esenciales, preparaciones cosméticas para el cuidado personal, cuidado de la piel, cuidado de los ojos, cuidado de los labios, cuidado del cabello, cuidado de los pies y cuidado de las uñas.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas cuarenta minutos un segundo del once de junio de dos mil doce, dispuso: “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...** ”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de junio de dos mil doce, el Licenciado Hernán Pacheco Orfila, en su condición de apoderado especial de la compañía **AVON PRODUCTS, INC** presenta recurso de apelación.

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 a la invalidez 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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**REPAIRSHIELD TECHNOLOGY**”, dado que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo no califica para efectos registrales ya que el signo propuesto puede causar engaño o confusión respecto a los productos a proteger, al otorgarle características que en la realidad no sean ciertas, causando engaño y daños al consumidor medio y que la marca analizada en su integridad carece de aptitud distintiva, al estar conformada en su parte denominativa por términos descriptivos de características del producto que se desea proteger en clase 3, ya que se indica claramente el beneficio que se obtiene al adquirir los productos a proteger.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que la palabra “**REPAIRSHIELD**” no hace descripción de un servicio y al contrario es una palabra de fantasía que no tiene ningún significado propio, agrega que la tercera palabra **TECHNOLOGY** que tiene como significado al español “**TECNOLOGÍA**” no puede determinarse que es un término engañoso, pues no se está aludiendo a nada específico

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto a situaciones que impidan su



registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

d) Únicamente en un signo o en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Respecto de los agravios del apelante en cuanto a que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, y no por cada elemento que la conforma, indica que la palabra **“REPAIRSHIELD** no hace descripción de un servicio y al contrario es una palabra de fantasía que no tiene ningún significado propio y que palabra **TECHNOLOGY** que tiene como significado al español **“TECNOLOGÍA”** no puede determinarse que es un término engañoso, pues no se está aludiendo a nada específico. Al respecto debe tomar en cuenta el recurrente, que aún con el análisis conjunto de los elementos propuestos en el signo, resulta



engañoso sobre las cualidades propias del servicio de que se trata, el signo solicitado se traduce como “Tecnología Escudo Reparador”, por lo que puede provocar engaño y confusión en el público consumidor sobre el origen o la naturaleza de los productos a proteger con respecto al modo de fabricación, cualidades o características ya que el término crea la expectativa de que los productos cosméticos a proteger, generarían un escudo reparador en la piel donde se aplican. Esto hace el término como únicamente descriptivo de esa característica, por lo que el mismo sería descriptivo de proveer esa característica y engañoso en caso de no proveer una terminología para generar una capa reparadora en la superficie donde se aplique.

En ese sentido, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado “**REPAIRSHIELD TECHNOLOGY**”, contiene únicamente términos que indican características que pueden tener los servicios solicitados, las cuales pueden causar engaño y confusión. Asimismo se denota la falta de distintividad del signo, al estar conformado en su parte denominativa por vocablos descriptivos de los productos que se desean proteger en clase 3, ya que se indica claramente el beneficio que se obtiene al adquirir los productos a proteger, siendo no susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Hernán Pacheco Orfila, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AVON PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta minutos un segundo del once de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Hernán Pacheco Orfila, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AVON PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta minutos un segundo del once de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55