



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0045-TRA-PI-363-12

Solicitud de nulidad del registro de la marca de fábrica “SPA”

Avon Products Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7286-02, Registro No. 141326)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1331-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Avon Products Inc.**, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintisiete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, la Licenciada Vargas Uribe, de calidades y en su condición antes citada, solicitó se anule el registro de la marca de fábrica “SPA”, inscrita bajo el Registro No. 141326, propiedad de la empresa **PUNTO ROJO, S.A.**



SEGUNDO. Que el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la empresa titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con veintisiete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 y de su Reglamento, se resuelve: **I) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad promovida por la Licda. MARÍA VARGA URIBE, según manifestó en su condición de apoderada de la empresa AVON PRODUCTS INC., contra el registro de la marca de fábrica “SPA”, Registro No. 141326, la cual protege y distingue “JABONES” en clase tres internacional, propiedad de la empresa PUNTO ROJO, S.A., quedando incólume dicho registro. (...). NOTIFIQUESE.- (...)**”.

TERCERO. Que la Licenciada María Vargas Uribe, de calidades y condición indicadas, impugnó mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el recurso de apelación conoce 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, 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. Se tiene como “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1- Que bajo el **Registro No. 141326**, inscrito el 23 de setiembre de 2003 y vigente hasta el



23 de setiembre de 2013, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica “SPA”, propiedad de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “jabones”. (Ver folios 78, 79 y 80).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca da fábrica “SPA”, que interpuso la representación de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, por considerar que la marca inscrita en relación con los productos que protege y distingue no expresa nada, es decir, no está calificando a los productos como únicos, superiores o mejores, el signo no induce a error al consumidor pues no le está atribuyendo características especiales a éstos. Agrega que con la marca inscrita no se genera expectativa alguna que sea capaz de inducir al consumidor a su adquisición, no existiendo la posibilidad de engaño sobre la naturaleza del producto, las cualidades (ya que no describe ninguna), es decir el signo no brinda ninguna característica del producto, que pueda crear engaño, resultando poco objetivo pensar que un consumidor dirige su atención específicamente a un producto por contener la denominación “SPA”, ni que sea incitado a la adquisición del mismo, ni que sea desorientado o defraudado. Concluye que por lo indicado la marca inscrita no contraviene los incisos c), d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, ya que no es engañosa, descriptiva, ni de uso común, lo cual la hace susceptible de protección registral al ser distintiva, habiendo quedado demostrado para el Órgano a quo que la inscripción de la marca que nos ocupa, se realizó conforme a derecho.

Inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de expresión de agravios, manifestó que la palabra “SPA” no puede ser de apropiación exclusiva por ser un vocablo



mundialmente conocido, genérico y de uso común para referirse a productos o servicios que proporcionan beneficios a la salud, que la palabra “SPA”, significa según el Oxford Dictionary lo siguiente: *“agua de fuente de manantial que es considerada posee propiedades curativas o un local comercial para el servicio de tratamientos de salud y belleza”*. Que con el tiempo el término “SPA” se ha convertido en un término plurilingüe, es decir, es un término que en cualquier idioma o lugar del mundo significará lo mismo: tratamiento con propiedades curativas, resultando que el término “SPA” por tanto, se reconoce hoy por hoy, tanto en el lenguaje cotidiano como en el lenguaje comercial, como un término totalmente diluido tanto en el mundo como en Costa Rica, pues se utiliza de modo genérico a nivel global para denominar los productos o servicios con propiedades curativas. Además agrega que el uso de la palabra “SPA” para identificar “jabones”, constituye una acción altamente engañosa para el consumidor, pues está aludiendo a cualidades terapéuticas del producto, lo cual es totalmente prohibido por nuestra ley además vetado por nuestra jurisprudencia. Concluye que el término “spa” se encuentra actualmente totalmente diluido y generalizado para denominar a los productos con propiedades curativa utilizadas en tratamientos para la salud y el restablecimiento de la belleza, existe por tanto una imposibilidad legal y lógica para identificar como marca de producto un jabón con el con el término “SPA”, ya que en caso contrario se le estaría dando al producto por medio de la marca las cualidades curativas que no sabemos si posee o no e induciendo al consumidor a un engaño realmente dañino.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: *“(…) cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)”*. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la



marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “(...) *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.**)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

En el caso de la marca “SPA”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito, cuyo titular es la empresa Punto Rojo S.A., no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea lo estipulado por los incisos c), d), g)



y j) de ese primer artículo. Avala este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el Registro antes esbozados, que fundamenta el rechazo de la solicitud de nulidad planteada, agregando este Tribunal que la palabra “SPA” para “jabones” resulta evocativa y arbitraria, ya que el jabón no es el elemento central de un “SPA”, ni se espera que en un SPA haya un tipo especial de jabón o que haya jabón del todo. Por otra parte, el signo registrado no hace una descripción de las cualidades o características del producto. Tómese en cuenta que la marca evocativa resulta ser aquella “(...) que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas, a las que me referiré más adelante, y que son irregistrables. (...)” (Otamendi, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Cuarta edición ampliada y actualizada, 2002, págs. 29 y 30**). En cuanto a la característica de arbitraria, se refiere a que el signo inscrito no corresponde al término común para designar el producto que protege. De esta forma se puede concluir que al contener el signo “SPA” ambas características lo hace registrable conforme a los artículos 7 y 8 citados. Razón por la que, resultan inaplicables para el caso en concreto las prohibiciones establecidas en los incisos c), d), g) y j) del artículo 7 de la ley citada alegados por el apelante.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintisiete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, la cual se confirma, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el Registro No. 141326 de la marca de fábrica “SPA”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PUNTO ROJO, S.A.**



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 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 la Licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintisiete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, la cual se confirma, rechazando la solicitud de nulidad planteada contra el Registro No. 141326 de la marca de fábrica “**SPA**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PUNTO ROJO, S.A.** 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.