



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0167- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “IDEAL FLAWLESS”**

**AVON PRODUCTS, INC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-8347)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1384-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas cincuenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.***

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 uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, apoderado especial de **AVON PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, nueve segundos del primero de febrero de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de setiembre de dos mil diez, por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de **AVON PRODUCTS, INC**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**IDEAL FLAWLESS**” en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar ( preparaciones abrasivas); 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 de los pies y cuidado de las uñas”.*



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, nueve segundos del primero de febrero de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **AVON PRODUCTS, INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, nueve segundos del primero de febrero de mil once.

**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 del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas la siguientes marcas: (Ver folios 7 a 12 del expediente)

1) **FLAWLESS FINISH**, bajo el registro número 51931, para proteger en clase 3 internacional “Cremas cosméticas para el maquillaje.” Titular FD MANAGEMEN, INC.

2) **IDEAL** bajo el registro 133810 para proteger en clase 3 “jabones, detergentes, crema, lavaplatos, cilindros y lavaplatos líquidos”. Titular PUNTO ROJO S.A.

3) **MAX FACTOR FLAWLESS PERFECTION** bajo el registro número 146604 para proteger en clase 3 “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada;



preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello dentífricos “.Titular The Procter & Gamble Company

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **AVON PRODUCTS, INC** por haber considerado “(...) *En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que entre el distintivo que se pretende inscribir **IDEAL FLAWLESS** y la marca inscrita **MAX FACTOR FLAWLESS PERFECTION**. En ambos casos distintivos, el denominativo marcario son muy similares, lo que hace que adolezca de elementos distintivos, el denominativo marcario son muy similares, lo que hace que adolezca de elementos distintivos que la particularicen o diferencien y la haga inconfundible en el mercado. Si bien la Ley de Marcas permite la coexistencia de signos que aún cuando sean idénticos o similares debe ser mínima la posibilidad de asociación empresarial al público consumidor. En el caso de marcas se corre el riesgo de no solo confusión respecto de una marca en uso, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial.*

El Licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de **AVON PRODUCTS, INC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que entre la marca solicitada **IDEAL FLAWLESS** y las marcas inscritas no existe riesgo de confusión y que la marca solicitada no es descriptiva y por lo tanto no incurre en ninguna de las prohibiciones de la Ley de Marcas.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.** La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que



genere en los consumidores un riesgo de confusión, en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiese haber alcanzado la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. En el caso que se discute, los signos contrapuestos son similares entre sí, por cuanto ambos contienen dentro de su denominación la palabra **FLAWLESS** e **IDEAL**, sobresaliendo el elemento denominativo. Desde este punto de vista, se podría indicar que existe una similitud gráfica y fonética entre lo pretendido y los inscritos, resultando, que esa similitud podría conducir a confusión al consumidor.

Sin embargo, lo expuesto corresponde al primer escenario mediante el cual el operador jurídico debe de realizar su estudio, ya que seguidamente y una vez establecida esa similitud, es preciso verificar si los productos a proteger con los protegidos son disímiles o iguales.

Asimismo el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece numerus apertus en cuanto a los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas. Y de acuerdo al



inciso e) de dicho artículo, que indica “*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*”. Desde este punto de vista y para el caso de marras, el cotejo está sujeto a la aplicación del ya citado principio de especialidad, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato en los siguientes términos:

“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

En ese sentido se considera que los agravios expuestos por el recurrente relativos a que entre el signo solicitado y las marcas inscritas no existe riesgo de confusión y que la marca solicitada no es descriptiva y por lo tanto no incurre en ninguna de las prohibiciones de la Ley de Marcas, no son de recibo, ya que con la aplicación del principio de especialidad, lo procedente es determinar cuáles son los productos que se pretende proteger y cuáles son los protegidos por el inscrito, que en el caso concreto es en clase 3 internacional “*Preparaciones para blanquear, pulir, limpiar, desengrasar y raspar, 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, del cabello, los pies y las uñas*”. Por otra parte la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**IDEAL FLAWLESS**” como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta



por letras que forman una palabra, y por otro lado, las marcas inscritas “**FLAWLESS FINISH**” “**IDEAL**” y **MAX FACTOR FLAWLESS PERFECTION** que son **Denominativas**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 7 al 12 ), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que entre el signo solicitado “**IDEAL FLAWLESS**” y las marcas inscritas “**FLAWLESS FINISH**” “**IDEAL**” y “**MAX FACTOR FLAWLESS PERFECTION**” tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 3 internacional y además que se trata de productos para la limpieza y el cuidado personal y de belleza, respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **AVON PRODUCTS, INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, nueve segundos del primero de febrero de dos mil once, 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 Orgánico y 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**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **AVON PRODUCTOS, INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, nueve segundos del primero de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**IDEAL FLAWLESS**”. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**