



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0533- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ETERNAL MAGIC”

AVON PRODUCTS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9058-2008)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1443-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de Santa José, portador de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, apoderado de **AVON PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y un minutos treinta y siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de setiembre de dos mil ocho, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **AVON PRODUCTS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, domiciliada en 1345 Avenue of the América, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ETERNAL MAGIC**”, en clase 03, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos, fragancias, productos de tocador y de perfumería, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado de la piel,



para el cuidado de los ojos, para el cuidado de los labios, para el cuidado del cabello, para el cuidado de los pies y para el cuidado de las uñas.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y un minutos treinta y siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, 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 un minutos treinta y siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de L OREAL, (Ver folios 26 al 27 del expediente administrativo venido en alzada)

1) **MAGIC** bajo el registro número 127621, para proteger en clase 03, Productos depilatorios en polvo y crema, preparaciones para rasurarse y preparaciones para después de rasurarse para hombres.



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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **AVON PRODUCTS INC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que con base en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el análisis de la marca debe hacerse tomando en cuenta todos sus elementos tanto de parecido o no de la marca, como la posibilidad de coexistencia marcaria, aún cuando las marcas se encuentren clasificadas en la misma nomenclatura, que la marca solicitada por su representada **“ETERNAL MAGIC”**, protege productos de la clase 03 y de cuya lista se desprende que tanto los productos que protege la marca inscrita, como la que desea proteger su representada, pueden perfectamente coexistir en el mercado, que la marca **“ETERNAL MAGIC”**, se compone de términos que dan la idea de un concepto en sí mismo mágico y eterno, que relacionado con los productos que pretende proteger difieren totalmente de la marca **“MAGIC”** que únicamente está dirigida a proteger productos depilatorios en polvo y crema, preparaciones para rasurarse y preparaciones para después de rasurarse para hombre, además que no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase en que se encuentran, sino que debe analizarse su naturaleza siendo claro que entre los productos que protege la marca **“MAGIC”**, y los que protegerá la marca que solicita su representada **“ETERNAL MAGIC”**, no existe conflicto alguno, pues sus productos están dirigidos a diferentes propósitos y por tal razón no habrá confusión entre los consumidores.

La Dirección del 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 que desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto **“ETERNAL MAGIC”** como signo propuesto y **“MAGIC”** como marca inscrita, que la única diferencia entre ambas, se reduce a que el signo propuesto está compuesto de dos palabras **“ETERNAL MAGIC”**, mientras que el signo inscrito está compuesto únicamente por la palabra



“**MAGIC**”, que realizado el cotejo gráfico se concluye que la marca solicitada está contenida en la marca inscrita, , por lo que en el caso solicitado la palabra **ETERNAL** estaría calificando a la palabra “**MAGIC**”, entonces se entendería como “**ETERNAMENTE MÁGICO**”, es por esto que la marca solicitada carece del elemento de distintividad que debe ostentar una marca. Que igual suerte corre el cotejo fonético, por cuanto al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, y máxime que ambas marcas contienen la palabra **MAGIC**, por lo que fonéticamente suenan muy similar, por lo que el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca, es decir que en el caso se da una confusión auditiva, asimismo en cuanto al cotejo ideológico ambas marcas remiten a una misma idea, esto es la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, pues ambas evocan un término utilizado sin traducción o significado, siendo un término de fantasía referido a productos similares, por lo que el consumidor no tendría posibilidad de distinguir un producto de otro.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de



realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público



consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En virtud de lo expuesto, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la marca “**ETERNAL MAGIC**”, como marca propuesta tiene similitud, con la marca inscrita “**MAGIC**” máxime que esta última está contenida en la primera.

Sin embargo, los productos que se pretenden proteger con la solicitada se refieren a la clase 3 de la nomenclatura oficial, concretamente para proteger **jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos, fragancias, productos de tocador y de perfumería, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado de la piel, para el cuidado de los ojos, para el cuidado de los labios, para el cuidado del cabello, para el cuidado de los pies y para el cuidado de las uñas**, sobre los cuales encuentra este Tribunal riesgo de confusión con la marca inscrita, por lo que el rechazo en relación a estos productos se confirma, pero respecto a los productos “**Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar**”, éstos no tienen posibilidad de confusión con la marca inscrita, lo que conlleva a este Tribunal a acoger parcialmente con lugar el recurso de apelación en cuanto a la protección de la marca solicitada en lo que corresponde a esos productos.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este



Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, en cuanto a los productos que protege la marca inscrita “**MAGIC**” en clase 03 del nomenclátor internacional, concretamente en productos relacionados con la belleza: **Productos depilatorios en polvo y crema, preparaciones para rasurarse y preparaciones para después de rasurarse para hombres**, no así para el resto de los productos que pretende proteger la solicitante “**ETERNAL MAGIC**” sea, “**Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar**”, los que conforme al artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se deben conceder.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la compañía **AVON PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y un minutos treinta y siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, en cuanto a lo que corresponde a la protección de los productos no incluidos en la marca inscrita concretamente “**Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar**” y revocar parcialmente la resolución recurrida a efectos de que únicamente respecto de los productos indicados se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela apoderado 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 un minutos treinta y siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil nueve, en cuanto a lo que corresponde a la protección de los productos no incluidos en la marca inscrita concretamente “**Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar** y revocar parcialmente la resolución recurrida a efectos de que únicamente respecto de los productos indicados se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

MSc Guadalupe Ortiz Mora.

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.