



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0015-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de la marca de fábrica “AMERICAN BEAUTY”**

**PUNTO ROJO, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 7108-2004)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 156-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del nueve de agosto de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 8-0073-0586, en su condición de Apoderado Especial de la empresa de esta plaza **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero dos mil quinientos veintiséis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y tres minutos y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el veintiocho de setiembre de dos mil cuatro ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BeautyBank Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 767



Fifth Avenue, Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de Norte América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**AMERICAN BEAUTY**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*cosméticos, maquillaje, colorete, lápices labiales, sombras para los ojos, máscaras, jabones de tocador, champus, perfumes, colonias, aceites esenciales, aceites para el baño, cremas y aceites limpiadores, cremas para la piel, lociones para la piel, emolientes para la piel, antiperspirantes, desodorantes para uso personal, preparaciones para el cuidado del cabello y de la piel, preparaciones cosméticas y de tocador*”.

**SEGUNDO.** Que el señor **Luis Fernando Beeche Pozuelo**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opuso a la solicitud de inscripción de dicho signo marcario con base en su marca inscrita “**DIVA BEAUTY**”, oposición que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las quince horas con cincuenta y tres minutos y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil nueve, declaró sin lugar, acogiendo la solicitud de inscripción presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 Jueza Díaz Díaz, y;**



### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal avala los hechos de la resolución apelada, indicando que el sustento probatorio del Hecho 2 se encuentra a folios 58 y 59 del expediente. Asimismo, que el poder que acredita la representación del aquí Apelante sea, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla como Apoderado Especial de la empresa **Punto Rojo, S.A.**, se encuentra a folio 75 del presente expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, basándose que entre las marcas cotejadas desde el punto de vista gráfico es clara la diferencia entre éstas, en cuanto a los términos “DIVA vs AMERICAN” y que el hecho que entre ellas exista una palabra en común, sea “BEAUTY, la cual es de uso habitual en productos pertenecientes a la clase 03, no significa que esa palabra en especial, por estar contenida en una marca registrada pueda ser susceptible de apropiación de esa empresa titular, negándole el derecho a ser utilizada por otros empresario como parte de una marca para proteger sus productos. Fonéticamente, los signos resultan diferentes, pues no hay posibilidad que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, al igual que ideológicamente, donde los signos no evocan concepto alguno capaz de relacionarse, lo que permite que la idea que queda en el consumidor al observar y escuchar las marcas, sea totalmente diferente; existiendo suficientes diferencias tanto gráficas como fonéticas e ideológicas entre las marcas en conflicto como para permitir su coexistencia marcaria sin que se preste a error o confusión en el consumidor de



creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas entre sí, por lo que los derechos marcarios adquiridos con anterioridad por el oponente no se verán perjudicados si se otorgan derechos marcarios a la marca solicitada “AMERICAN BEAUTY”.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el término AMERICAN, no sólo evoca al concepto “americano”, como dice el Registro, ya que este aduce y se relaciona con los Estados Unidos de América, es decir que el producto es más bien descriptivo de la procedencia de un lugar, lo cual es totalmente prohibido, sobre todo cuando se trate de una generalización, pues los Estados Unidos de América es un país que según sus habitantes se llama AMERICA y sus pobladores son “americans”, o sea “americanos”; y por otro lado, si bien entre DIVA y AMERICAN, hay diferencia, lo cierto es que entre DIVA BEAUTY y AMERICAN BEAUTY, si hay similitud, que puede provocar confusión o error en el consumidor, siendo que ambas marcas protegen JABONES entre otros, pero en este producto si hay coincidencia ya que se trata de jabones obviamente de tocador, lo cual reafirma que dos marcas tan parecidas que protegen un mismo producto, no pueden coexistir registralmente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial limitándose a considerar las razones extrínsecas de irregistrabilidad al momento de resolver el caso, hace el análisis de la marca inscrita a favor del oponente y determina que la misma no se ve afectada con la solicitud presentada, ya que presenta marcadas diferencias gráficas fonéticas e ideológicas, razón por la cual acoge la inscripción de la marca solicitada.

Sin embargo, este Tribunal no comparte la resolución dictada por el Registro **a quo**, por cuanto al realizar el análisis en conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que el término “AMERICAN”, que resulta el factor preponderante de la marca solicitada para los productos que se pretenden proteger, relacionados directamente con el cuidado personal y la



belleza, que unido al termino “**BEAUTY**”, no se constituye como un signo marcario distintivo, pues dicho vocablo resulta ser calificativo y descriptivo de las características de los productos que se pretenden proteger; careciendo además el signo solicitado de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para acceder al registro de un signo y que debe ser constatado a priori por la Administración Registral.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como; *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”*, estableciéndose la capacidad distintiva, como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En el caso que nos ocupa, precisamente la marca solicitada a criterio de este Tribunal incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de cita que establece:



*“Artículo 7.- 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 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. (...).”*

Nótese que por imperativo de ley, la Administración Registral debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano a-quo debió de denegar la marca pretendida, por cuanto el signo respecto de los productos que se pretende proteger y distinguir, se constituye en términos calificativos, descriptivos y atributivos de las características de éstos, con un contenido ideológico general que comunica el tipo de productos que se ofrecen.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal innecesario valorar los argumentos expuestos por el apelante, ya que los mismos son desde la óptica de defensa de derechos de terceros, sea de la marca inscrita a favor del titular recurrente, agravios que no vienen a contribuir en nada en la resolución de este proceso, ya que el asunto se está resolviendo desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, razonamiento que el Registro no hizo, por cuanto únicamente valoró los aspectos extrínsecos conforme a la oposición que se hace de la solicitud, pero que como bien se ha expuesto la marca es irregistrable porque no contiene en sí misma la suficiente carga distintiva como para individualizar los productos que se pretenden proteger. Véase que, la marca es para distinguir *“cosméticos, maquillaje, colorete, lápices labiales, sombras para los ojos, máscaras, jabones de tocador, champus, perfumes, colonias, aceites esenciales, aceites para el baño, cremas y aceites limpiadores, cremas para la piel, lociones para la piel, emolientes para la piel, antiperspirantes, desodorantes para uso personal, preparaciones para el cuidado del cabello y de la piel, preparaciones cosméticas y de tocador”* y, al relacionar esos productos con el



distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste violenta las causales de irregistrabilidad de los incisos d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas de repetida cita, ya que al traducir éstos términos en su conjunto al idioma español, significan “belleza americana”, haciendo alusión esa belleza a todo el continente americano, lo cual resulta atributivo de cualidades y en consecuencia hace carente de distintividad marcaria al signo propuesto. Esas características de “descriptividad y atribución de cualidades” del signo propuesto “**AMERICAN BEAUTY**”, a las que se alude, hacen que se califiquen los productos, sustentando un contenido común, descriptivo y atributivo de los mismos, que hacen al signo, carente de toda distintividad.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y tres minutos y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**AMERICAN BEAUTY**”.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PUNTO ROJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y tres minutos y siete segundos del veintitrés de octubre de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, y en su lugar se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**AMERICAN BEAUTY**”. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR:**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibile**
- **Falta de distintividad**
- **TE: Marca descriptiva y falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**