



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0003-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica: “SIGNATURE SILK”

AVON PRODUCTS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7854-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 430-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del veintinueve de abril de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **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 Americas, Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y siete minutos y quince segundos del quince de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de agosto del dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “SIGNATURE SILK”, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, 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, dentífricos, fragancias, productos de tocador y de perfumería, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado del 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. Que mediante resolución dictada a las 11:15:23 horas del 20 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**SIGNATURE**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **37321**, para proteger y distinguir: perfumería, cosméticos, preparaciones para el tocador, productos para la belleza y el maquillaje, lociones para el cabello, la cara y el cabello, emulsiones, polvos, limpiadores, cremas y rocíos, preparaciones para el cabello, cuero cabelludo y la piel, esmalte para uñas y removedores de esmaltes, productos para el tocador para hombres, incluyendo lociones, polvos y preparaciones para el cabello, propiedad de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y siete minutos y quince segundos del quince de octubre de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de noviembre de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 18 de febrero de 2009, expresó agravios.

QUINTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez



de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SIGANATURE**”, bajo el registro número **37321**, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, inscrita el 5 de junio de 1968, y vigente hasta el 5 de junio de 2013, para proteger y distinguir: perfumería, cosméticos, preparaciones para el tocador, productos para la belleza y el maquillaje, lociones para el cabello, la cara y el pelo, emulsiones, polvos, limpiadores, cremas y rocíos, preparaciones para el pelo, cuero cabelludo y la piel, esmalte para uñas y removedores de esmaltes, productos para el tocador para hombres, incluyendo lociones, polvos y preparaciones para el pelo. (Ver folios 20 y 21)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**SIGNATURE SILK**” para la **clase 03** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con la inscrita “**SIGNATURE**”, propiedad de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a)



de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

“VIII. (...) es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción del signo solicitado, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto ambas protegen productos similares en la misma clase internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta violenta el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...).”

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 razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que:

“... Es así como notamos que las marcas en realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor. El Registro aplicó incorrectamente La Ley de Marcas en este sentido, por cuanto el hecho de contener una misma clase, varios productos, no significa que deba rechazarse, per se una solicitud de marca, por considerar que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita, sino que el Calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger...”

Asimismo, señala que:



“... En otras palabras, no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase en la que se encuentran, SINO QUE DEBE ANALIZARSE SU NATURALEZA, y es claro que entre los productos que protege la marca inscrita “SIGNATURE” y las que protege la marca que solicita mi representada “SIGNATURE SILK” NO EXISTE CONFLICTO ALGUNO, PUES SUS PRODUCTOS ESTÁN DIRIGIDOS A PROPÓSITOS ESPECÍFICOS, y por tal motivo no habrá confusión entre los consumidores. Como estamos ante una calificación inicial, en donde en realidad no hay impedimento registral, lo lógico será publicar el edicto correspondiente a la marca que aquí se solicita, para determinar de esta manera si algún tercero interesado desea interponer una oposición porque considera que se pueden ver lesionados sus derechos...”

Finalmente alega que:

“La ley PERMITE que siendo marcas que vayan a proteger productos DISTINTOS, PUEDAN COEXISTIR EN EL MERCADO, PUES SUS PRODUCTOS NO PONDRÁN EN PELIGRO DE CONFUSIÓN AL CONSUMIDOR, ya que los mismos no generan ninguna relación de vínculo en la mente del consumidor. Por tal, motivo no hay razón para rechazar la marca de mi representada, en vista de que los productos que protegen son perfectamente diferenciables unos de otros, y simplemente tienen que ir clasificados de acuerdo a la Nomenclatura internacional, pero reiteramos, la Ley de Marcas permite discernir entre los productos que se va a proteger para acoger o no un registro, y como ha quedado plenamente explicado en razón de los productos que protegen las marcas en el presente caso, no hay violación a la norma No. 8 de dicha ley...”

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas



contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que



hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, 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.

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, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



MARCA INSCRITA: SIGNATURE	MARCA SOLICITADA: SIGNATURE SILK
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 3 de la Nomenclatura Internacional: <u>perfumería, cosméticos, preparaciones para el tocador, productos para la belleza y el maquillaje, lociones para el cabello, la cara y el cabello</u> , emulsiones, polvos, limpiadores, cremas y rocíos, <u>preparaciones para el cabello, cuero cabelludo y la piel, esmalte para uñas y removedores de esmaltes, productos para el tocador para hombres</u> , incluyendo <u>lociones, polvos</u> y <u>preparaciones para el cabello</u> .	Para proteger en la clase 3 de la Nomenclatura Internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, <u>perfumería</u> , aceites esenciales, <u>cosméticos, lociones para el cabello</u> , dentífricos, <u>fragancias, productos de tocador y de perfumería, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado del 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</u> .

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.



Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**SIGNATURE**”, como la solicitada “**SIGNATURE SILK**”, son signos denominativos, siendo la primera simple, porque consiste en un único vocablo, y la segunda compleja, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**SIGNATURE SILK**” y la inscrita “**SIGNATURE**”, observa este Tribunal que el término “SIGNATURE” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca “**SIGNATURE**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**SIGNATURE SILK**”, solicitado como uno meramente denominativo, con la marca inscrita a nombre de la empresa The Procter & Gamble Company, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**SIGNATURE**”, de ahí que este común elemento entre



ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

SEXTO. En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo “**SIGNATURE SILK**” como marca de fábrica en clase 03, con la marca inscrita “**SIGNATURE**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestran similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son perfumería, cosméticos, preparaciones para el tocador, lociones para el cabello, productos para el tocador para hombres, preparaciones par el cabello, productos de belleza así como para el cuidado personal, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que algunos productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, tales como perfumería, cosméticos, lociones para el cabello, fragancias, productos de tocador, así como productos para el cuidado personal (piel, ojos, labios, cabello, pies y uñas), son idénticos, algunos similares y relacionados con los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo de la belleza, el aseo y el cuidado personal en general, son comercializables a través de canales de venta comunes.

SÉTIMO. Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual por lo ya visto, no es de recibo, ya que no es cierto que “**SIGNATURE SILK**” sea sólo un



producto de limpieza como preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, ya que también contiene principalmente productos como perfumería, jabones, productos de tocador y para el cuidado personal, íntimamente relacionados desde todo punto de vista con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “*Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) 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; ...*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y siete minutos y quince segundos del quince de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

NOVENO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y siete minutos y quince segundos del quince de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33