



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0369-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca “SOFT MUSK (Diseño)”**

**AVON PRODUCTS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9411-2009)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 526-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas del tres de octubre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-636, en su condición de representante de **Avon Products Inc.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y siete segundos del treinta de abril de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de octubre de dos mil ocho, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SOFT MUSK (DISEÑO)”**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado personal, de la piel,*



*de los ojos, de los labios, del cabello, de los pies y de las uñas, cosméticos, lociones para el cabello, champú para el cabello, acondicionadores para el cabello, dentífrico, fragancias y colonias, productos de tocador, gel para el baño, lociones y cremas para el cuerpo y la cara, aceites para el baño, jabón de tocador, lociones para después de afeitarse, desodorantes personales, talcos”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y siete segundos del treinta de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la solicitud presentada por considerar ininscribible el signo propuesto.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de mayo de dos mil diez, el Licenciado Brenes Lleras, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Díaz Díaz; y,*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelven las presentes diligencias, no encuentra esta Autoridad hechos con ese carácter que sean de relevancia para el dictado de esta resolución.



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción solicitada, con fundamento en que el término “SOFT MUSK (Diseño)” es inadmisibles por razones intrínsecas, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo séptimo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que su traducción al español es “suave” y “almizcle”. Que el almizcle, por su untuosidad y aroma, es materia base de ciertos preparados cosméticos y de perfumería y por esta razón resulta descriptiva de los productos a proteger y no aporta distintividad suficiente para ser registrable, siendo que, por el contrario, es una designación común o usual, que califica o describe esos productos, por lo que no es susceptible de inscripción.

Por su parte, el recurrente en su escrito de interposición del recurso manifiesta que la marca solicitada no incurre en las prohibiciones que indica el Registro en la resolución apelada, por cuanto la denominación SOFT MUSK no es exclusivamente utilizada para describir una característica o cualidad del producto, o el producto mismo, o el nombre de uno de los productos en clase 03, que la marca solicitada no lleva a engaño en vista de que “...la denominación “musk” no es un término que el consumidor pueda identificar como un producto que tenga íntima relación con los productos en clase 03...” En razón de esas apreciaciones solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de su solicitud.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio ofrecido por un empresario, de los puestos a disposición del público por otros empresarios, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de los de los demás empresarios.



El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es:

*“...Cualquier signo o combinación de signos **que permita distinguir** los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos **suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase**”.* (agregado el énfasis)

Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Y bajo esta perspectiva, nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los incisos d), g) y j), del artículo 7° prevé como causales de irregistrabilidad:



*“...Artículo 7º- **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.*

*(...)*

*j) **Pueda causar engaño o confusión** sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, **las cualidades**, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna **otra característica** del producto o servicio de que se trata. ...” (agregado el énfasis)*

#### **CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

En relación con el signo “SOFT MUSK”, el solicitante indica que la denominación “soft” significa en español “suave” y la denominación “musk” significa “almizcle”. En este sentido, tal y como afirma el Registro *a quo* en la resolución recurrida, consultada la Vigésimo Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española, en la su página electrónica, la palabra “almizcle” significa:

*“... Sustancia grasa, untuosa, de olor intenso que algunos mamíferos segregan en glándulas situadas en el prepucio, en el periné o cerca del ano, y, por ext., la que segregan ciertas aves en la glándula debajo de la cola. Por su untuosidad y aroma, el **almizcle** es materia base de ciertos preparados cosméticos y de perfumería.”*

Analizada la marca solicitada, a la luz de las causales intrínsecas de irregistrabilidad, citadas en el Considerando anterior, arriba este Tribunal a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene las disposiciones transcritas, en virtud de que califica o describe características de los productos de que se trata. A este respecto, la doctrina ha señalado: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus*



*características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).* En este caso en particular, la marca solicitada conceptualmente refiere a *“almizcle suave”* y ello, asociado a los productos que pretende proteger en la clase 03 de la Clasificación Internacional, que son, dentro de otros, *productos cosméticos y de cuidado personal tales como jabones, perfumes, aceites esenciales, lociones y cremas para el cuerpo y la cara*, es evidente que resulta descriptiva de las características de los mismos. Por otra parte, en relación con los demás productos, *preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, para limpiar, pulir, desengrasar, raspar*, la marca es engañosa y puede causar confusión en los consumidores en cuanto a su composición y naturaleza. Dado lo anterior, ante esa falta de distintividad del signo solicitado, no es susceptible de protección registral, en aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es por ello debe rechazarse su registro. Y por consiguiente, considera este Tribunal que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras** en representación de **AVON PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y siete segundos, del treinta de abril de dos mil diez, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras** en representación de **AVON PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y siete segundos, del treinta de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



### **Descriptores**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55