



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1212-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “IDEAL FACE”**

**AVON PRODUCTS INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-4340)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 0562-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado de la compañía **PUNTO ROJO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos con veintiún segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de mayo de 2012, el Licenciado **Alejandro Antillón Appel**, y en su condición de apoderado de la compañía **AVON PRODUCTS INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“IDEAL FACE”**, en **clase 03** internacional, para proteger y distinguir: *“Aceites esenciales para la cara, preparaciones cosméticas para el cuidado personal, de la piel, del rostro, de los ojos, de los labios; cosméticos; productos de tocador, lociones y cremas para la cara, aceites para el baño, jabón de tocador; lociones para después de afeitarse.”*



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y cuatro minutos con veintiún segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, resolvió: “(...) *Declara sin lugar la oposición planteada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, en su calidad de apoderado de la empresa PUNTO ROJO S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “IDELA FACE”, en clase 03 internacional, presentada por el apoderado de la empresa AVON PRODUCTS INC, la cual se acoge. (...)”.*

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución, el representante de la compañía **PUNTO ROJO S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial para el día 15 de noviembre de 2012, interpuso recurso de apelación en contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta minutos con cuarenta y tres segundos del quine de noviembre de dos mil doce, resolvió; “(...) *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada (...).*”

**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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho de tal carácter para el dictado de la presente resolución, el siguiente:



**ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**IDEAL**”, bajo el registro número **133810**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, inscrita desde el 17 de junio de 2002 con una vigencia al 17/06/2022. (doc. v.f 47 y 48)

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado a la solicitud de la marca “**IDEAL FACE**”, en **clase 03 internacional**, propuesta por la empresa **AVON PRODUCTS INC**, determinó que la propuesta no incurre en las prohibiciones contenidas en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que no existe argumento para denegar dicha solicitud.

Por su parte el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, dentro de su escrito de agravios manifestó en términos generales que la marca de su representada “**IDEAL**” y el signo solicitado “**IDEAL FACE**” presentada por la empresa **AVON PRODUCTS INC**, ambos en **clase 03** internacional, protegen productos de limpieza, entre los que podemos encontrar jabones, lo cual de coexistir ambas en el mercado podría inducir a que el consumidor lo relacione con si fuese uno de los famosos productos de **PUNTO ROJO S.A.**, dirigido exclusivamente para la cara.

Que la marca de su representada se encuentra inscrita desde el 17 de junio de 2002, por lo que los consumidores la conocen desde hace 10 años. Que al encontrarse ambas marcas en el mercado, dado su grado de similitud gráfica, fonética e ideológica, el consumidor corre el peligro de asociarla a un mismo grupo empresarial, en vista de que protegerá los mismos productos. Al aceptar un registro como “**IDEAL FACE**”, los consumidores asumirán que se trata de los mismo productos y que poseen la misma calidad, cuando en realidad adquirirán un producto totalmente distintivo provocando con ello el fenómeno de la dilución marcaria, por lo que ello vendría a incidir directamente sobre los intereses de su representada, pues el público consumidor lo relacionará directamente con la empresa **PUNTO ROJO S.A.** Por las



razones expuestas, solicita se revoque la resolución venida en alzada, declarar con lugar su oposición y denegar la inscripción de la marca “**IDEAL FACE**” en **clase 03**, presentada por la firma **AVON PRODUCTS INC.**

Asimismo el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, representante de la empresa **AVON PRODUCTS INC**, se pronunció resumiendo lo siguiente: “(...) *1. La marca IDEAL FACE y la marca de la opositora, no crean riesgo de confusión y al contrario ideológicamente tienen connotaciones diferentes ante el consumidor. La palabra FACE de la marca de mi representada evoca la idea de que no es una marca para pisos o para cosas sino un producto PERSONAL. La marca “IDEAL FACE” de mi representada contiene un elemento suficientemente diferenciador con respecto a la marca ideal de Punto Rojo. La marca de mi representada es larga y compuesta de dos palabras pronunciadas en inglés. Ambas marcas se pronuncian totalmente diferentes en sus acentos y longitud. 3. De conformidad con nuestra jurisprudencia, el registrador que determine que una marca no puede ser registrada debe haber hecho antes el cotejo real y profundo entre las marcas en conflicto. En el presente caso es evidente que el Registrador lo hizo al no haber puesto como objeción el registro de la marca que alega el oponente, al haber autorizado la publicación del edicto y al haber rechazado la oposición presentada por PUNTO ROJO. 4. El oponente en su análisis y en su escrito no está tomando en cuenta la similitud –QUE EN EL PRESENTE CASO NO EXISTE– no es una razón de rechazo de una marca, sino que la razón de rechazo es que dicha solicitud sea capaz de causar confusión en el consumidor. Siendo así, los argumentos de “hay peligro de desvío de clientela” o “aprovechamiento”, pierde validez, siendo que en realidad existen muchas denominaciones similares que se han convertido en marcas conviviendo pacíficamente porque sus similitudes no son susceptibles de confundir al consumidor como en el caso en cuestión. Un ejemplo concreto en la clase 03 es la existencia de la marca IDEAL SHADE, registro numero 172545 o ARTISTRY IDEAL RADIANCE, registro número 220060.”*

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** De previo a entrar a pronunciarnos sobre el fondo del presente asunto, es de suma relevancia traer a colación lo que al efecto establece La Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, que define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

*“(...), aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.*

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos intrínsecos y extrínsecos de la solicitud y poder determinar, que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



*“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. (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea *descriptivo o calificativo* de las características de ese producto o servicio.

Por otra parte, la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que si bien es cierto el Registro de la Propiedad Industrial acogió la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**IDEAL FACE**” en **clase 03** internacional, para proteger y distinguir; “*Aceites esenciales para la cara, preparaciones cosméticas para el cuidado personal, de la piel, del rostro, de los ojos, de los labios; cosméticos; productos de tocador, lociones y cremas para la cara, aceites para el baño, jabón de tocador; lociones para después de afeitarse*”, a la luz de la normativa anteriormente indicada este Órgano de alzada, discrepa del criterio vertido por el Registro, en atención a las siguientes consideraciones.



Obsérvese que la propuesta “**IDEAL FACE**” presentada por la empresa **AVON PRODUCTS INC**, si bien se compone por dos palabras en idioma inglés traducidos al español de manera aislada refieren a los términos “cara - ideal”, en este sentido tenemos que la conjugación de ambos términos “**IDEAL FACE**” será entendida o interpretada al idioma español en su contexto más amplio bajo la expresión “**ROSTRO IDEAL**” frase que evidentemente le proporciona una característica u cualidad al signo y ante ello el consumidor medio podría considerar que al utilizar esos productos obtendrá mejores resultados, situación la cual podría no ser cierta, induciéndose de esa manera a error o confusión sobre los productos que se pretenden comercializar.

Por otra parte, el signo “**IDEAL**” (ideal) tal como se desprende a folio 47 del expediente de marcas es propiedad de un tercero, por lo que este elemento por sí solo no podría ser objeto de registración. Ahora bien, en cuanto a la palabra “**FACE**” (cara) es un término de uso común o genérico que solo puede ser utilizado como complemento de la propuesta, pero no como el elemento que le proporcione la distintividad requerida, o sea, que su utilización debe ser complementada con otra partícula que le proporcione dicho atributo para poder existir registralmente. De la estructura gramatical propuesta “**IDEAL FACE**” no existe un elemento que le proporcione esa distintividad requerida para su registración, porque tal como se indicó **IDEAL** es un signo ya registrado que pertenece a un tercero y **FACE**, es de uso genérico siendo estas consideraciones causales de inadmisibilidad compelidas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos



casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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.

Cabe resumir entonces que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**IDEAL FACE**” y la marca de fábrica inscrita “**IDEAL**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, además del perjuicio económico que se causaría al titular de la marca inscrita.

En este sentido, para el caso bajo examen tenemos que a nivel visual los signos contrapuestos “**IDEAL**” de la marca inscrita, que se encuentra en idioma inglés traducido al castellano refiere a “**ideal**”, y la marca solicitada “**IDEAL FACE**” que además de utilizar el término IDEAL en su composición, como elemento diferenciador incorpora la palabra “**FACE**” el



cual traducido al español significa “**cara u rostro**”, término que como se indicó líneas arriba es genérico y de uso común por lo que no le proporciona la distintividad requerida al signo solicitado, por cuanto nos encontraríamos con la siguiente acepción “**ROSTRO IDEAL**”, elemento que el consumidor medio lo va asociar como si fuese un nuevo producto de la empresa que lo tiene registrado, pero con una nueva presentación en el mercado, o en su defecto que contiene algún compuesto que mejora los resultados del producto, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial. Máxime que a la hora de pronunciar las denominaciones a nivel auditivo, ambas se identificarán como si fuese la misma, dado que el término empleado como se ha indicado líneas arriba, se interpreta como si tuviese una nueva presentación.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que al estar inscrita la marca de fábrica IDEAL bajo registro No. 133810, desde el año 2002 ya el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa la empresa **PUNTO ROJO S.A**, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil, bajo una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Aunado a lo anterior, es de mérito indicar al recurrente que los signos contrapuestos pretenden la protección y comercialización de productos relacionados “jabones”, por lo que a diferencia de lo que estima el recurrente estos serán comercializados dentro de los mismos establecimientos comerciales, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable para el consumidor, y en este sentido aplicaría como causal de inadmisibilidad por cotejo la aplicación del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y 24 inciso d) de su Reglamento, en virtud de ello no es de recibo sus manifestaciones en este sentido.



Por otra parte, en cuanto a los agravios expuestos por el representante de la empresa AVON PRODUCTS INC, cabe señalar que la palabra FACE (cara) no evoca una idea en el signo de que los productos son para uso personal, sino que identifica de manera directa que los productos a comercializar son para uso facial, por lo que como se indicó líneas arriba esta no le proporciona la distintividad requerida al signo, por lo que sus argumentos en este sentido no son de recibo.

Cabe advertir también al representante de la empresa PUNTO ROJO S.A, que no son de recibo sus argumentaciones en cuanto a la fama que dice ostentar la marca de su representada, como a la dilución de ésta, en virtud de que no comprueba de manera alguna dicho atributo, por lo que no podría considerarse como elementos para ser debatidos ante esta instancia, y por tal motivo se rechazan.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **PUNTO ROJO S.A** y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos con veintiún segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**IDEAL FACE**”, presentada por **AVON PRODUCTUS INC**, en virtud de acreditarse que el signo propuesto transgrede los artículos 7 incisos d) y g) y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros Signos distintivos y 24 inciso d) de su Reglamento. En razón de ello se revoca la resolución venida en alzada y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial, proceder con su rechazo.

**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**

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado de la compañía **PUNTO ROJO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cuatro minutos con veintiún segundos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que el Registro proceda con el rechazo de la solicitud inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**IDEAL FACE**”, en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*