



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0606-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “HYMART”

AVON PRODUCTS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 5839-2004, 155163)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 634-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación presentado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, mayor, abogado, casado, con domicilio en Radial Belén Santa Ana, Forum 2, Edificio Pacheco Coto, con cédula de identidad número 1-694-636, en representación de la compañía **AVON PRODUCTS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta y nueve segundos, del dieciocho de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de dos mil nueve, el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y en la representación indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca “**HAIQ & Diseño**”, **Registro No.**



155163, propiedad de la empresa **SOTOMONTE, S. A.** con el diseño:



HAIQ

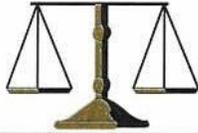
SEGUNDO. Que el señor José Angel Gómez Rodríguez, en representación de la empresa titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta y nueve segundos, del dieciocho de junio de dos mil diez, dispuso: ***“POR TANTO (...) 1) Se declara sin lugar la solicitud de NULIDAD, interpuesta por el Lic. Jose Paulo Brenes Lleras, en calidad de Apoderado de Avon Products Inc.,***



contra el registro del signo distintivo Registro N° 155163, el cual protege y distingue “shampoo, cremas, talcos, lociones para el cuerpo, perfumes y desodorantes”, en Clase 03 internacional, propiedad de SOTOMONTE SOCIEDAD ANÓNIMA.. (...). NOTIFÍQUESE...”.

TERCERO. Que el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición indicadas, impugnó mediante los Recursos de Revocatoria con Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal.

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. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que bajo el **Registro N° 155163**, inscrito el 07 de diciembre de 2005 y vigente hasta el 07 de diciembre de 2015, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la



marca de fábrica “**HAIKU**”, propiedad de **SOTO MONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*Shampoo, cremas, talcos, lociones para el cuerpo, perfumes y desodorantes*”, (Ver folios 101 y 102).

2- Que bajo el **Registro N° 119968**, inscrito el 12 de mayo de 2000 y vigente hasta el 12 de mayo de 2010, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica “**HAIKU**”, propiedad de **AVON PRODUCTS, INC.**, en clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*Pefumes, colonias, lociones para el cuerpo, cremas para el cuerpo, gels para la ducha, aceites para el baño*”, (Ver folios 103 y 104).

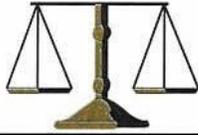
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar

sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca , que interpuso la empresa Avon Products Inc., por considerar que la misma no contraviene lo dispuesto por el artículo 8, incisos a) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que al compararlos no se observa semejanza alguna, ya que su parte figurativa es la que sobresale y por ello es la que el consumidor tendrá como primera percepción. Asimismo, al realizar el cotejo entre la marca del solicitante “HAIKU” y el término denominativo de la marca cuya nulidad se solicita “HAIQ”, es claro que no existe una similitud marcada, por esta razón, el signo cuya nulidad se solicita no es susceptible de provocar confusión en el público consumidor en relación con su coexistencia con el signo de la empresa solicitante, para la comercialización de productos similares o relacionados.

Inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de expresión de agravios, manifiesta que desde el punto de vista fonético ambas denominaciones se pronuncian o perciben en forma muy similar, sino idéntica. Asimismo, desde el punto de vista gráfico existen similitudes tales que se crea un riesgo de confusión, ya que la primera sílaba es idéntica y si bien la última es diferente, son letras que por ser inusuales tienden a ser confundidas fácilmente. Agrega que el logo o diseño de la marca HAIQ es altamente similar al diseño utilizado en el comercio por su representada, para proteger y distinguir productos similares en la clase 03 internacional, es decir, Avon Products Inc. tiene inscrita la marca desde el 12 de mayo de 2000 y con ella utiliza un tipografía especial, que es un dibujo similar a un caracter chino casi idéntico al que ha sido agregado a la marca HAIQ, de donde se demuestra la mala fe de la empresa Sotomonte, S.A., al adoptar y registrar una denominación muy similar a la marca HAIKU inscrita con anterioridad y cuyo diseño es notoriamente conocido en el comercio de cosméticos, tanto en Costa Rica como en otras



partes del mundo, con lo que es clara la intención de tomar una ventaja indebida o desleal del buen nombre en el público de tal producto.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando *“contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”*, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.(...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro(...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se).La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.... (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.)*



Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso de la marca “**HAIQ**” con diseño



HAIQ

, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al notar que el signo inscrito por la empresa solicitante no incluye diseño alguno; es decir, es una marca denominativa, mientras que el signo cuya nulidad solicita, al contener un término figurativo, es un signo mixto, dado lo cual el cotejo entre ambos signos debe realizarse considerando únicamente los términos denominativos.

Así las cosas, vista en su conjunto, la marca “**HAIQ**”, es claro que entre ésta y la marca “**HAIKU**” no hay elementos que impidan su coexistencia registral, ya que no existe entre ellas alguna identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado. En este sentido, de conformidad con el registro No. 119968, no puede pretender la empresa Avon Products Inc. que la protección registral que le confiere esa inscripción, se extienda a la tipografía especial, sea, el dibujo similar a un caracter chino, que manifiesta es utilizado en la comercialización de su marca HAIKU, pero que no fue incluido en la inscripción de su signo marcario “**HAIKU**”. Lo anterior, aunado a que, del contenido de los autos que constan dentro del expediente venido en Alzada, no se logra determinar la fecha en que su representada comenzó a utilizar dicho logo o dibujo, y tampoco ha sido aportado algún elemento probatorio que acredite la notoriedad que alega.



Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta y nueve segundos del dieciocho de junio de dos mil diez, la cual se confirma, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el Registro No. 155163 de la marca “**HAIQ & DISEÑO**” en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SEXTO. 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 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 la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta y nueve segundos del dieciocho de junio de dos mil diez, la cual se confirma, rechazando la solicitud de nulidad planteada contra el Registro No. 155163 de la marca “**HAIQ & DISEÑO**” en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.