



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0398-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “URBAN EDGE” (3)

AVON PRODUCTS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 09-10946)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 682-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno- seiscientos noventa y cuatro- seiscientos treinta y seis, vecino de Santa Ana, San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cinco minutos y tres segundos del doce de Mayo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Diciembre del 2010, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades señaladas y en su condición dicha presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio **“URBAN EDGE”**, para proteger y distinguir: Fragancias, agua de tocador, desodorantes tipo “roll on” en clase 3 de la Clasificación Internacional.

Voto N° 682-2011



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con cincuenta y cinco minutos y tres segundos del doce de Mayo del dos mil diez, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Brenes Lleras**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de Mayo del 2010, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

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, 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **S.C. JONHSON & SON INC.**, la marca de la fábrica “**EDGE**” inscrita el 16 de Enero de 1974, y vigente hasta el 16 de Enero de 2019 en clase 3 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*cosméticos, perfumes, productos: para el tocador, para el cuidado personal, para rasurar, para después de afeitarse, pasta dental y aceites para el baño*”. (Ver folio 42 y 43).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la marca “**URBAN EDGE**” en razón de que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el análisis y cotejo efectuado con la marca inscrita “**EDGE**”, por cuanto ambas protegen productos en la misma clase 3, comprobándose que existe similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, de tal forma que al coexistir se estaría afectando el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, transgrediendo de este modo el artículo 8 inciso a de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en adelante Ley de Marcas.

Por su parte, en el escrito de apelación el representante de la empresa argumenta que entre la marca registrada y la marca solicitada no existe posibilidad de confusión por cuanto existen diferencias gráficas que evitan que se puedan confundir, debiéndose notar que en la marca registrada se incluye la denominación **URBAN** lo que produce una percepción visual distinta en el consumidor con respecto a la marca **EDGE**. Además desde el punto de vista ideológico la marca solicitada comunica la idea de urbanismo o ciudad, mientras que la marca solicitada comunica la idea de borde o filo, y que respecto a las similitudes fonéticas la marca **URBAN EDGE** y la registrada **EDGE** se perciben auditivamente en forma diversa, por estas razones solicitan se levanten las objeciones hechas a la solicitud y se continúe con el proceso de registro correspondiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo



alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

QUINTO. En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “URBAN EDGE”, y la inscrita “EDGE”, ambas catalogadas como marcas denominativas, es decir están formadas únicamente por palabras. Este Tribunal comparte el criterio del a quo y estima que entre la presentada y la inscrita se presenta una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores. No lleva razón la parte apelante al indicar que existen suficientes diferencias gráficas e ideológicas que permitan su coexistencia, ya que gráficamente a simple vista las marcas enfrentadas son idénticas en cuanto al vocablo EDGE, siendo este un término en inglés que al traducirlo al idioma español significaría LINDERO que es de uso común y no posee ningún elemento susceptible de distinción alguna, lo que también dentro de la inteligencia del



consumidor medio lo puede llevar a una confusión conceptual sobre dichas marcas , y fonéticamente tal y como lo citó el Registro existe un gran parecido en su pronunciación, lo que por si es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante al no contar con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor.

SEXTO. Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos en la misma clase internacional al igual que ampara la marca inscrita, que se ubican en la misma clase 3, de tal forma que la inscrita protege entre otros productos cosméticos, perfumes, productos para el tocador, para el cuidado personal y dentro de los productos que pretende amparar la solicitada se encuentran fragancias, agua de tocador, desodorantes tipo “roll on”. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, 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 transgrede el artículo **octavo, literal a)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SETIMO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **AVON PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cinco minutos y tres segundos del doce de Mayo del dos mil diez, 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.-**NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.