



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0280-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PLANET SPA”**

**AVON PRODUCTS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2004-2553)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## **VOTO No. 916-2014**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiséis de febrero de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de abril del 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición dicha y como apoderado especial de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PLANET SPA**”, en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos de Fragancias y de tocador, gels para la ducha, lociones para el cuerpo, limpiador pulidor facial, vapores faciales y para el cuerpo, musk para la cara.”*

**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante



escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de septiembre de 2014, el Lic. **Luis Fernando Beeche Pozuelo**, en representación de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, con base en la marca de su propiedad “**SPA**”.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar con lugar la oposición y rechazar la solicitud de registro del signo solicitado.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2014, el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa solicitante y oponente, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución anteriormente citada, y por haber sido admitida conoce este Tribunal Registral.

**QUINTO.** 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



**Único.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “SPA”, bajo el registro número **141326**, inscrito desde el 23 de septiembre de 2003 y vigente hasta el 03 de septiembre de 2023, propiedad de la empresa **PUNTO ROJO S.A.**, para proteger y distinguir: “*Jabones*” en la clase 03 de la nomenclatura internacional. (v.f 92, 94)

**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 IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **PUNTO ROJO S.A.** contra la solicitud inscripción de la marca de fábrica solicitada “**PLANET SPA**”, la cual acogió con fundamento en el cotejo realizado entre los signos en conflicto, en virtud de advertir la similitud contenida a nivel gráfico, fonético e ideológico entre ambas, la cual podría inducir al consumidor medio a encontrarse en una situación de riesgo de confusión con respecto a los productos que se comercializan, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa **AVON PRODUCTS S.A.**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó, que la palabra “Spa” hoy en día es considerado un vocablo genérico y de uso común para referirse a productos y servicios que proporcionan beneficios a la salud, sin embargo se le permitió a la empresa opositora el registro de dicha marca. Así mismo señala, que el análisis que debió realizarse al signo era de manera global sobre cada uno de sus elementos y no de manera fraccionaria. Por lo que, no procede rechazar una marca por su parecido con otra, sino por la real posibilidad de confusión o asociación que pueda darse para con los consumidores.

Continua manifestando que la palabra “Spa” se utiliza en cualquier producto o servicio que



tenga propiedades o características terapéuticas, para curación y embellecimiento, tal y como de esa manera se comprueba de los diferentes sitios web. Que el signo inscrito No. 141326 se encuentra limitado a la comercialización únicamente de “jabones”, dejando la posibilidad de comercializar una gran gama de productos en el mercado. En virtud de que el signo propuesto por su representada no es idéntico al registro inscrito no podría no causar confusión al consumidor medio, pudiendo así ambos signos coexistir de manera pacífica. Por lo anterior solicita declarar con lugar el recurso de apelación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, situación ante la cual debe realizarse el cotejo respectivo entre estos sea, gráfico, fonético e ideológico, hasta la identidad entre ellos, en donde resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con el giro o actividad comercial que desarrollan, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

En lo que respecta al caso que nos ocupa, tal y como se desprende de los autos se que trata de una similitud entre los signos. No obstante, este Tribunal no comparte lo resuelto por el



Registro de la Propiedad Industrial al acoger la oposición presentada y rechazar la inscripción de la marca de fábrica “**PLANET SPA**” fundamentando que existe un derecho de tercero y por ende, riesgo de confusión con respecto al signo inscrito “**SPA**”, propiedad de la empresa oponente **PUNTO ROJO S.A.**, en atención a las siguientes consideraciones:

Ahora bien, con relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca de fábrica solicitada “**PLANET SPA**”, es claro que esta se encuentra conformada únicamente con una parte de la denominación que se encuentra inscrita, sea, “**SPA**”, donde a criterio de este Órgano de alzada, se constituye como el factor preponderante de dicho signo. En este sentido, la palabras “**SPA**” se constituye como una marca débil y que de conformidad con el artículo 28 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son términos de uso común que se hacen necesarios en el comercio, que se utiliza en el contexto para indicar al consumidor la prestación de un determinado producto o servicio.

En consecuencia, la palabra “**PLANET**” utilizada en la marca solicitada, es la que permite un grado de distintividad, siendo este elemento “**PLANET**” arbitrario y suficiente para evitar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre las marcas en conflicto, con respecto a la parte denominativa de la marca inscrita “**SPA**”, la cual le permite contrarrestar alguna similitud con la parte denominativa preponderante del signo solicitado “**PLANET SPA**”, y que en definitiva es la que en este caso recordará el público consumidor. De ahí, que la diferencia contenida en los signos es suficiente para descartar riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial. Máxime que se trata de productos que se distinguen claramente.

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que entre los signos cotejados no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “**PLANET SPA**” con respecto al signo inscrito “**SPA**”, por consiguiente el consumidor al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de las marcas inscritas, no



existe la posibilidad de una confusión o asociación por parte del público consumidor al momento de adquirirlos.

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene aptitud distintiva respecto de la marca inscrita y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente, que al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Resulta claro entonces que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión o riesgo de asociación, lo cual sucede en el caso que nos ocupa y que hace la diferencia para este Tribunal resolver el fondo del asunto.

A manera de ilustración, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005 de la Marca: “U.S. ROBOTICS”, ha reiterado esta posición de la siguiente manera:



*“[...] Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. [...]”*

En doctrina, dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

*“[...] El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. [...]”* **OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”.** Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión o asociación, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso común o necesario en el comercio, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas



expresiones son marcarriamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas y palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, y a manera de ilustración el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que:

*“[...] Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. [...]”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial N° 1134, de 11 de noviembre de 2004).*

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es genérico, de uso común o necesario en el comercio, o si evoca una cualidad del producto o servicio, como es el caso de los términos inscritos “SPA” que nos ocupa, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. No obstante, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se



trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro.

El titular de una marca débil, al contener ésta una partícula, palabra o frase de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad o riesgo de asociación, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz, palabra o frase de uso general o necesario en el comercio.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas y otros signos distintivos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

Por todo lo anterior, este Tribunal estima que no le resultan aplicables los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, situación que tal y como fue expuesto y analizado en esta instancia, no se da en el presente caso y en virtud de ello los extremos señalados por el recurrente no son procedentes.

En este mismo sentido es de mérito traer a colación el Voto1331-2012 de las diez horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce, dictado por este Tribunal de alzada, que en lo atinente a los extremos señalados por el recurrente indicó:

*“[...] En el caso de la marca “SPA”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito, cuyo titular es la empresa Punto Rojo S.A., no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea lo estipulado por los incisos c), d), g) y j) de ese primer*



*artículo. Avala este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el Registro antes esbozados, que fundamenta el rechazo de la solicitud de nulidad planteada, agregando este Tribunal que la palabra “SPA” para “jabones” resulta evocativa y arbitraria, ya que el jabón no es el elemento central de un “SPA”, ni se espera que en un SPA haya un tipo especial de jabón o que haya jabón del todo. [...].”*

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que la inscripción de la marca de fábrica solicitada no podría afectar los derechos de la empresa titular de las marcas inscritas PUNTO ROJO S.A., por lo que evidentemente no existiría la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los signos distintivos contrapuestos que permita quebrantar lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiséis de febrero de dos mil catorce., la cual en este acto debe confirmarse.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del



Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiséis de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma, rechazándose la oposición interpuesta y acogándose la inscripción del signo solicitado “PLANET SPA” en clase 03 internacional. 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.-**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**