

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2014-0637-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica: “SPARKING LIGHTS”

AVON PRODUCTS INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No 2014-2944)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 116-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, cédula de identidad número uno- mil ciento sesenta y uno- cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, domiciliada en Radial de Belén, Santa Ana, Forum 2, Edificio A, Piso 4, Santa Ana, San José, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos con veintiocho segundos del trece de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 2 de abril de 2014, el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila**, representante de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“SPARKLING LIGHTS”** en **clase 03 internacional**, para proteger y distinguir: *“Cosméticos, fragancias, artículos de aseo, aceites esenciales, cuidado personal, cuidado para la piel, cuidado para los ojos, cuidado*

para los labios, cuidado del cabello, cuidado de los pies y preparaciones para las uñas.”

II. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos con veintiocho segundos del trece de agosto de dos mil catorce, resolvió al respecto lo siguiente; “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada SPARKLING LIGHTS. (...).***”

III. Que inconforme con la resolución mencionada la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, representante de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, interpuso para el día 27 de Agosto de 2014, en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio ante el Tribunal de alzada.

IV. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y cinco minutos con treinta segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió desestimar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

V. Que a la sustanciación 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 la validez 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 Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este proceso los siguientes:



1.- Que el signo “**SPARKLING (DISEÑO)**” se encontraba inscrito a nombre de la empresa **JAQUELINE CAROL COSTA RICA S.A.**, registro número 148059, vigente del 23 de junio de 2004 hasta el 23 de junio 2014. (Folios 75 y 76)

2.- Que la marca de fábrica “**SPARKLING (DISEÑO)**” bajo registro número 148059, no fue renovado por la empresa **JAQUELINE CAROL COSTA RICA S.A.**, titular del signo inscrito. (Folio 76)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SPARKING LIGHTS**” , en virtud de que una vez realizado el análisis del signo, se determina que la misma es inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo marcario con la marca inscrita “**SPARKLING (DISEÑO)**”, del cual se desprende que por la similitud de ambos, podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. En razón de ello, 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, por lo que ello trasgrede lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la recurrente, dentro del escrito de apelación en términos generales indica que no es el parecido el elemento esencial para rechazar una marca similar a otra, es la real posibilidad de confusión o asociación por parte de los consumidores del producto en la que debe enfocarse el registrador al rechazar la marca, solicitándole ampliar la visión y percatarse que no se está en presencia, de una identidad o semejanza que pueda provocar error o confusión real en el

mercado y en el caso que nos ocupa ambos distintivos poseen suficientes características diferenciadoras para no generar este efecto, destacando que la palabra “LIGHTS”, es otro aspecto distintivo de la marca.

Además señala que no hay una conexión competitiva por la finalidad de los productos, pues no existe en el expediente ni en el auto de prevención ni un solo indicio de que se puedan dar los supuestos de intercambiabilidad y complementariedad de los productos. Asimismo indica que no existe una conexión competitiva respecto a los canales de comercialización que denote la posibilidad de riesgo de confusión.

Menciona que su representada no tiene el mínimo interés por que se genere algún tipo de asociación entre la marca ya registrada y su marca, dado que cuenta con una amplia y reconocida experiencia en el campo de los productos que se pretenden registrar, así como el hecho de que su prestigio y fama son galardonados a nivel nacional e internacional, concluyendo que en el caso en cuestión no encaja en ninguna de las prohibiciones de la ley 7978, por lo que solicita revocar la resolución en cuestión y aceptar la solicitud de inscripción de la marca presentada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que conforme al Sistema de Información del Registro de la Propiedad Industrial, el registro número 148059 propiedad de la empresa **JAQUELINE CAROL COSTA RICA S.A.**, inscrito el 23 de junio de 2004 y vigente hasta el 23 de junio de 2014, a la fecha se encuentra caduco (**v.f 55 y 56**). Lo anterior con vista en la certificación expedida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, expedida el 5 de enero de 2015, mediante la cual se acredita que a la marca de fábrica “**SPARKLING (DISEÑO)**” le ha operado el plazo de caducidad conforme lo dispone el artículo 21 párrafo segundo, de la Ley de Marcas, que en lo de interés indica; “(...) *También podrá presentarse dentro de un **plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento**; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa*

de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena. (...).” Ahora bien, siendo que la parte no solicitó su renovación dentro del plazo estipulado por Ley, se tiene por caduco el precitado registro.

Así las cosas, siendo que le ha operado el plazo de caducidad a la marca de fábrica denominada **“SPARKLING (DISEÑO)”**, en clase 03 internacional, bajo registro número 148059, propiedad de la empresa **JAQUELINE CAROL COSTA RICA S.A.**, este Órgano de alzada, estima que la causal de impedimento contenida dentro del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, decretada por el Registro de la Propiedad Industrial, que dio origen al rechazo de la solicitud presentada por la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, no se cumplen.

Bajo esa circunstancia fáctica debe este Tribunal, revocar la resolución venida en alzada de las quince horas, treinta y siete minutos con veintiocho segundos del trece de agosto de dos mil catorce, en virtud, de que como se indicó líneas arriba la causal de inadmisibilidad que originó el rechazo de la solicitud presentada por la empresa **AVON PRODUCTS INC.** se ha extinguido, en razón de la caducidad sobrevenida al registro inscrito número 148059, propiedad de la empresa **JAQUELINE CAROL COSTA RICA S.A.**, que ha sido acreditado por dicha empresa, por medio de la prueba para mejor resolver presentada ante este Tribunal el 7 de enero del 2015, según certificación de la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, por lo que remite nuevamente al Registro de instancia para que continúe con el trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, apoderada especial de la empresa **AVON PRODUCTS INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos con veintiocho segundos del trece de agosto de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28