



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0062-TRA-PI

**Solicitud de inscripción como marca del signo AVON ADVANCE TECHNIQUES SHINE
SUPREME**

Avon Products, Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-6142)

Marcas y otros signos

VOTO N° 477-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de junio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso apelación interpuesto por el Licenciado Freddy Fachler Grinstein, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos tres-cero ochocientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Avon Products, Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiún minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha doce de julio de dos mil trece, el Licenciado Marvin Céspedes Méndez, representando a la empresa Avon Products, Inc., presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **AVON ADVANCE TECHNIQUES SHINE SUPREME** en clase 3 de la clasificación internacional de Niza, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar,

raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones cosméticas para el cuidado personal, de la piel, de los ojos, de los labios, del cabello, de los pies y de las uñas, cosméticos, máscaras, lociones para el cabello, champú para el cabello, acondicionadores para el cabello, dentífrico, fragancias y colonias, productos de tocador, gel para el baño, lociones y cremas para el cuerpo y la cara, aceites para el baño, jabón de tocador, lociones para después de afeitarse, desodorantes personales, talcos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, veintiún minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de octubre de dos mil trece, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de noviembre de dos mil trece, el Licenciado Fachler Grinstein, representando a la empresa solicitante, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las nueve horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y siete segundos del doce de diciembre de dos mil trece, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y siete segundos de la misma fecha de la antes mencionada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de pleno derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada al considerar que el signo, por transmitir directamente al consumidor ideas sobre características de los productos que no necesariamente van a tener, resulta ser engañoso. Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indican que la marca no es descriptiva sino evocativa por el significado de la palabra brillo, que falta análisis de conjunto, que ya se han otorgado marcas similares, y que al acto le falta fundamentación.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE FUNDAMENTACION ALEGADA : En el escrito de apelación encuentra este Tribunal el agravio de falta de fundamentación de la resolución apelada, el cual se entra a conocer antes del análisis de fondo por la posibilidad de que se vea afectada la validez de la resolución, pudiendo acarrear su nulidad. Sin embargo, tan solo se limita el apelante a indicar la necesidad de que los actos que emanan de la Administración contengan un fundamento, sin explicar el porqué considera que la resolución apelada carece de motivación, a lo sumo indicó que la resolución se basa en “...una ocurrencia del registrador...”. En la resolución de marras se encuentra en su considerando primero la relación de la normativa que está siendo aplicada, en su considerando segundo se realizan precisiones conceptuales generales sobre la marca, y en su considerando tercero se analizan tanto el signo en relación con los productos del listado y los alegatos del solicitante, de una forma suficiente, exponiendo razonamientos suficientes y derivando conclusiones válidas de ellos, por lo que este Tribunal denota que la resolución se encuentra correctamente fundamentada, que no se basa en ocurrencias como lo indica el apelante, por lo que se rechaza el agravio y se continua con el análisis al determinar que no existe motivo alguno que conlleve a la nulidad de la resolución.

QUINTO: SOBRE EL FONDO: La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2 define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende hacer distinguir en el comercio, y se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, de los cuales interesan a la presente resolución los siguientes:

“Artículo 7°- 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 en 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.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

La aptitud distintiva de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a distinguir se debe determinar en función de su relación con éstos, de manera tal que cuanto más descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Para este caso, considera este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con la distintividad requerida para convertirse en un signo registrable, ya que dentro de su conformación incluye palabras que califican los productos a proteger. Tenemos que en los productos de la clase 3 se encuentran aquellos que son utilizados para el cuidado personal y la limpieza, por lo que el consumidor medio esperaría cuando utilice un producto con la marca **“AVON ADVANCE TECHNIQUES SHINE SUPREME” en clase 3**, que le proporcione resultados más efectivos que otros que se encuentran en el mercado por contener técnicas avanzadas y brillo supremo, lo cual hace que la marca propuesta no contemple ningún elemento que garantice en el medio esa diferenciación de otro producto similar en el mercado.

Respecto de los agravios del apelante en cuanto a que el signo solicitado es evocativo porque el significado de la palabra brillo no se refiere a una característica de los productos, indica este Tribunal que si una de las acepciones de brillo es, según lo cita el apelante, luz que refleja un cuerpo, se tiene que normalmente el consumidor promedio de productos de limpieza y cuidado personal como los del listado propuesto identifica la idea de brillo con la de limpieza, ya que algo que está limpio normalmente refleja de una mejor forma la luz, creando un brillo. Así, no hay evocación sino referencia directa a una característica de los productos. Y tampoco la visión de conjunto aporta elementos para la evocación, ya que la frase ADVANCE TECHNIQUES SHINE SUPREME transmite de forma llana y directa una idea sobre características de los productos, sea que con su uso se puede obtener un brillo supremo a través de técnicas avanzadas.

Por lo anterior es que este Tribunal avala los razonamientos externados por el Registro, quien consideró que el signo propuesto *“...le dice directamente al consumidor que obtendrá un brillo supremo, característica del producto que en su modo de empleo o fabricación no puede garantizarse con certeza.”*, lo cual abre la posibilidad del engaño al consumidor, siendo la posibilidad suficiente para acordar el rechazo a lo pedido.

Y sobre el hecho de que ante el Registro se encuentre registradas marcas que incluyen palabras contenidas en el signo ahora solicitado, se recuerda al apelante que los registros son

independientes los unos de los otros, y lo que antes se otorgó no necesariamente se convierte en punto de apoyo para lograr la inscripción deseada, cada solicitud debe de someterse a su específico marco de calificación registral, conformado por la propia solicitud, los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, y el marco legal aplicable de acuerdo a la fecha de presentación, y si del estudio de que realiza la Administración se determina que lo pedido no puede ser otorgado por carecer el signo de la capacidad intrínseca necesaria, no pueden los registros anteriores venir a convalidar la tacha que se apunte. El signo puede provocar engaño y confusión en el público consumidor sobre cualidades o características, ya que la frase crea la expectativa de que los productos a distinguir generarían un brillo supremo aplicando técnicas avanzadas. Esto hace el término como únicamente descriptivo de esa característica, por lo que el mismo sería descriptivo de proveer esa característica y engañoso en caso de no hacerlo. Asimismo se denota la falta de aptitud distintiva del signo, al estar conformado por vocablos descriptivos de los productos que se desean proteger en clase 3, ya que se indica claramente el beneficio que se obtiene al usar los productos a distinguir, siendo no susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, al violentar el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas.

QUINTO. SOBRE LA REDACCIÓN Y TONO DEL RECURSO DE APELACIÓN.

Considera importante este Tribunal referirse a la forma y tono en que se ha redactado el recurso de apelación ahora conocido. En él se utilizan frases para calificar la actividad del Registro de la Propiedad Industrial, como *“NO en ese concepto de consumidor medieval que utiliza el Registro, prácticamente un consumidor tonto y descuidado.”*, *“...la resolución recurrida contiene un poco más de prosa...”*, *“...debe fundamentarse de modo que tal fundamento sea una real motivación y no una ocurrencia del registrador...”*.

Hemos de recordar a la empresa apelante y a su asesor legal, que la forma de redactar sus alegatos debe de ser siempre dentro de los límites del respeto hacia el funcionario público y su investidura. Con esta actitud, se contraviene lo dispuesto en el artículo 58 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, aprobado en sesión N° 50-2004

del veinticinco de noviembre de dos mil cuatro del Colegio de Abogados, y publicado en La Gaceta N° 242 del diez de diciembre de dos mil cuatro, que indica:

“Deberán el abogado o la abogada guardar el debido respeto a las autoridades en atención a la función que cumplen. En caso de existir fundamento serio de queja contra una autoridad, deberán formular la denuncia respectiva. Cuando tuvieran que replicar resoluciones o las alegaciones de su contrario, deberán abstenerse de toda expresión grosera o sarcástica; y si el caso exige la energía de la expresión, deberán no obstante, abstenerse de toda vejación.”

Y que es calificado como falta grave por el artículo 83 de ese mismo cuerpo legal. La lengua española es pletórica en expresiones, y dentro de esa amplia riqueza debe el abogado escoger palabras que no resulten groseras, sarcásticas o vejatorias. La presente jurisprudencia ha sido mantenida en los Votos N° 0045-2006 y 0657-2011.

De conformidad con las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Freddy Fachler Grinstein en representación de la empresa Avon



Products Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiún minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción como marca signo **AVON ADVANCE TECHNIQUES SHINE SUPREME**. 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55