

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0341-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ARTISTRY SIGNATURE EYES LENGTH & DEFINITION MASCARA”**

**ALTICOR INC, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. -2011-11956)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO No. 1227-2012**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del diecinueve de noviembre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALTICOR INC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 7575 Fulton Street East, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y un minutos dieciocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 02 de diciembre de 2012 la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ARTISTRY SIGNATURE EYES LENGTH & DEFINITION MASCARA**”

en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones cosméticas*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y un minutos dieciocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 03 solicitada. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2012, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **ALTICOR INC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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, 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como

fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: “(...) *El signo “**ARTISTRY SIGNATURE EYES LENGTH & DEFINITION MASCARA**” está constituido por términos que causan engaño y confusión respecto a los productos que se desean proteger, ya que en la marca encontramos los vocablos que indican que la marca protegerá un maquillaje profesional de máscara de pestañas, por lo que puede crear confusión al consumidor promedio, ya que al observar el distintivo nos vende la idea de que lo que se protege es una máscara para pestañas y no así los productos que pretende proteger que es prelações cosméticas en general; por lo que tal circunstancia impide la inscripción de la presente solicitud*”.

Por su parte, alega la parte apelante que la marca propuesta “**ARTISTRY SIGNATURE EYES LENGTH & DEFINITION MASCARA**”, en la clase 3 internacional, que al identificar la misma en su conjunto si cumple con los requisitos para ser inscrita como tal, ya que estamos en presencia de elementos que generan distintividad y novedad tanto registral como comercialmente, además que no genera engaño o confusión para el consumidor debido a que los productos que pretende proteger se refiere a una gama de productos brindados por la empresa Alticor, Inc a saber preparaciones y/o productos cosméticos, por lo tanto no va a causar ese impacto en el consumidor.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º 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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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 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 ...”*( Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos d) g) y j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”*

La *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

En cuanto a la conformación del signo distintivo, resulta de importancia destacar que ***“ARTISTRY SIGNATURE EYES LENGTH & DEFINITION MASCARA”***, existen directrices útiles para que la marca propuesta satisfaga los requisitos para su registro, dentro de ellas se puede considerar que el signo debe ser fácil de leer, deletrear, pronunciar y recordar en todos los idiomas pertinentes, no debe tener significados o connotaciones no deseadas, debe adecuarse a los mercados de exportación sin tener un significado peyorativo en idiomas extranjeros, particularmente si desea comercializar el producto en el extranjero, no debe prestar a confusión acerca de la naturaleza del producto, debe poder adaptarse a todos los medios publicitarios. ([www.wipo.intOMPI](http://www.wipo.intOMPI))

Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***“ARTISTRY SIGNATURE EYES LENGTH & DEFINITION MASCARA”***, en clase 03 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por los incisos d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva y calificativa de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración. Obsérvese que el signo ***“ARTISTRY SIGNATURE EYES LENGTH & DEFINITION MASCARA”*** de alguna manera anuncia directamente las cualidades de los productos que pretende proteger, da la idea al consumidor, que los productos son para definir y alargar las pestañas no así cosméticos en general.

**CUARTO. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **ALTICOR INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y un minutos dieciocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**