



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0116-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ANEW CLINICAL TOTAL CLARIFY”**

**AVON PRODUCTTS INC, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-7925)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***Voto No. 801-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veintidós de octubre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, quien es mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1161-0034, 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 ocho horas con cincuenta minutos y veinticinco segundos del diecisiete de diciembre de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de setiembre de dos mil catorce, por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Avon Products, Inc.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**ANEW CLINICAL TOTAL CLARIFY**”, para proteger y distinguir en **Clase 03:** “*cosméticos, fragancias, artículos de tocador, aceites esenciales, productos para el cuidado personal, productos para el cuidado de la piel, productos*



*para el cuidado de los ojos, productos para el cuidado de los labios, productos para el cuidado del cabello, productos para el cuidado de los pies y preparaciones para el cuidado de uñas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta minutos y veinticinco segundos del diecisiete de diciembre de dos mil catorce, 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 “ANEW CLINICAL CLARIFY” para la clase 3 internacional. [...]*”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero de 2015, la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **AVON PRODUCTS, 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal



g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos cuya traducción es “**NUEVO CLARIFICADOR TOTAL CLÍNICO**”, lo que le indica al consumidor que los productos que protegen es un aclarador clínico, razón por la cual, el signo solicitado no cuenta con la distintividad para ser susceptible de inscripción, son términos genéricos utilizados en este tipo de comercio.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente señala en sus agravios que la marca solicitada es evocativa y en razón de ello registrable. Agrega que después de analizar la característica evocativa de la marca y la resolución de rechazo de plano, la cual básicamente se fundamenta en la “falta de distintividad de la marca”, resulta evidente que el calificador está haciendo una interpretación subjetiva de la distintividad de la marca y que es su criterio personal el que ha determinado que la marca pues no le resulta muy distintiva, prueba de esto es que no ha podido citar ni una sola marca inscrita que utilice los términos de la marca solicitada. Señala que resulta fundamental traer a colación el hecho de que el término ANEW es una marca cuyo edicto ha sido publicado y es marca registrada en otras jurisdicciones, hecho relevante ya que dota de distintividad a la marca en cuestión. Que la apreciación del calificador es subjetiva ya que no se determinó que otras marcas usen los términos solicitados. Que la marca “ANEW” es una marca registrada en otros países y en Costa Rica y que “AVON” es la marca sombrilla. Señala además la falta de análisis de conjunto y que este Tribunal está llamado a tutelar la seguridad registral. Alega finalmente que el criterio de calificador es antojadizo por no sujetarse a la evidencia fáctica del expediente.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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. [...]” (agregada la negrilla)*

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

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...]*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica [...]*”

En el presente caso el signo solicitado **“ANEW CLINICAL TOTAL CLARIFY”** cuyo significado es **“NUEVO CLARIFICADOR TOTAL CLÍNICO”**, frase que tal y como lo indica el Registro en relación a sus productos no ofrece ninguna aptitud distintiva, porque el consumidor sabe con certeza su traducción pues las mismas ya son conocidas en el mundo del mercadeo y publicidad de nuevos productos, es decir, si saben el significado y el hecho de que sea presentado en idioma inglés no le otorga aptitud distintiva, ya que su traducción es simple y conocida en el medio.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo son de uso común, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado,



una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Respecto a los agravios de la apelante relativos a que el signo solicitado es una marca evocativa este Tribunal considera que lejos de evocativa, directamente indica al consumidor una característica del producto, por lo que no es evocativa o sugestiva, sino únicamente indicadora de características. Al respecto estos agravios deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado, las frases contenidas en el signo solicitado, en la mayoría de ocasiones son utilizadas como frases comerciales o publicitarias que aunque no refieran a un signo registrado, apropiarse de la mismas sería otorgarle una ventaja a un titular en particular sobre el resto de competidores que están en igualdad de condiciones comerciales y empresariales en el ámbito del mercadeo y la publicidad de los productos cosméticos, de cuidado personal y relacionados. Es por ello, que el alegato de que la marca solicitada es evocativa porque solo le da una idea al consumidor que se trata de una marca relacionada con estos productos, se debe señalar que no es precisamente que sea evocativa, sino que es una frase usual o muy habitual en ese medio, además por su extensión no resulta fácil para el consumidor retener en su mente toda la parte denominativa, careciendo de la distintividad.

En cuanto al alegato de la apelante de que la apreciación del registrador es subjetiva ya que no se determinó que otras marcas usen los términos solicitados debe quedar claro que el análisis que se realiza es de índole intrínseco, y no debido a derechos de terceros, por lo que no es dable que el Registrador deba traer a colación otros derechos inscritos. En relación a que la marca “ANEW” es una marca registrada en otros países y en Costa Rica y que “AVON” es la marca sombrilla: debe señalar este Tribunal que en lo pedido no figura “AVON” y el registro que ahora se pide es independiente de otros otorgados en Costa Rica, ya que cada uno de ellos posee un único e individual marco de calificación, y sobre los registros extranjeros, amén de no haber sido comprobados, nada tienen que ver por el principio de territorialidad, en ese sentido ver el Voto No 80- 2014 de las nueve horas treinta minutos del veintitrés de enero del dos mil catorce.

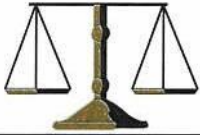


Por otro lado, en cuanto al agravio de la falta de análisis de conjunto es criterio de este Tribunal que el análisis de conjunto del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas es una técnica del cotejo marcario, utilizada para comparar dos o más signos, más en el análisis intrínseco más bien el signo debe ser analizado según sus elementos, para así poder determinar si uno o algunos de ellos pueden llegar a impedir el registro por hacer caer al signo en una causal de rechazo absoluta. Señala además el apelante que el Tribunal Registral Administrativo está llamado a tutelar la seguridad registral: sobre este punto este Órgano debe manifestar que los signos se califican según su marco de calificación registral, conformado por la propia solicitud, la normativa aplicable y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, por tanto, los factores que pudieron haber influido en un registro no necesariamente se dan de idéntica forma en otras solicitudes.

Finalmente, en cuanto a que existe un criterio antojadizo del calificador por no sujetarse a la evidencia fáctica del expediente debe señalar este Tribunal que el presente asunto es de puro derecho, por lo que no hay evidencia fáctica a la cual sujetarse para resolver este asunto.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, 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 ocho horas con cincuenta minutos y veinticinco segundos del diecisiete de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

**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, No. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, 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 ocho horas con cincuenta minutos y veinticinco segundos del diecisiete de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado “**ANEW CLINICAL TOTAL CLARIFY**”. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Carlos Vargas Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**