

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0620-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio (EURO OPTICAS) (35)**

**ALIANZA CAPITALES OVERSEAS SL., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7787)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**



***VOTO 0159-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación planteado por la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ALIANZA CAPITALES OVERSEAS, SL.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, domiciliada en Travesía Carlos Mackintosh, Num. Tres veintinueve mil seiscientos Marbella (Málaga) España, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:42:08 horas del 4 de octubre del 2017.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:45:09 horas del 10 de agosto del 2017, la licenciada Kristel Faith Neurohr, de calidades y condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio , en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de venta de aros de anteojos, estuches para*

*anteojos, lentes de contacto, anteojos, cadenas para anteojos, cordones para anteojos, cristales para anteojos, monturas para anteojos”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 9:42:08 horas del 4 de octubre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”**

**TERCERO.** Inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la representación de la empresa ALIANZA CAPITALES OVERSEAS, SL, presentó recurso de apelación en su contra y en razón de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 previa a las deliberaciones de ley.


**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del signo en razón de que se trata de un término engañoso para los servicios a distinguir y carente de distintividad ya que no se puede asociar a un origen

empresarial por parte del consumidor. Lo anterior de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa ALIANZA CAPITALES OVERSEAS S.L., indica que su compañía es española y por ende de origen europeo, por lo que no existe confusión ni engaño, y que el Registro no lleva razón en el análisis efectuado ya que está analizando el signo de manera individual y haciendo conclusiones que no son correctas, y que su marca **euro** cuenta con elementos adicionales que le dan la distintividad necesaria, y aunque conoce que no puede adueñarse de manera exclusiva de la raíz EURO por ser de uso común, solicita se mantenga dentro de la denominación de su marca.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Bajo esta premisa, y siendo que los signos deben tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

*“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. ...”*


Esa misma distintividad la expone el tratadista Diego Chijane de la siguiente forma:

*“La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí*

*mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común” (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).*

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica LABORDE, la marca que se proponga debe ser: *“...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”* (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección; además de otro objetivo como lo es la defensa del consumidor, en no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios; de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa y aplicada la doctrina y normativa parcialmente transcrita al signo objetado, se advierte que el conjunto propuesto  solicitado para *Servicios de venta de aros de anteojos, estuches para anteojos, lentes de contacto, anteojos, cadenas para anteojos, cordones para anteojos, cristales para anteojos, monturas para anteojos*, carece de la distintividad necesaria para ser registrable; ya que eliminando el prefijo Euro que conforme el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos constituye un radical genérico o de uso común, que significa “europeo” o

perteneciente o relativo a la Unión Europea (Edición 22º del Diccionario de la Academia de la Lengua - <http://dle.rae.es/?w=euro>), siendo que el examen del signo debe hacerse con énfasis en el elemento genérico o distintivo, para el caso que nos ocupa, el vocablo que queda dentro de la propuesta en “Ópticas”, el que, en relación con los productos que pretende proteger, carece de toda distintividad, porque dentro de una óptica se vende ese tipo de productos.

El hecho de que se pretenda hacer ver que el gráfico  y las letras “*pticas*” en conjunto figuren otra palabra que no sea “ópticas”, es ineludible pensar que dicho diseño sí encierra esa dicción “OPTICAS”, porque la imagen abstracta da la idea de que forma la vocal O, dándole un significado claro a las letras “*pticas*”. Este diseño no viene a aportar un elemento que identifique la marca. El consumidor al momento de visualizarla lo que va a entender es que la marca es “Ópticas” y que los productos que vende son de Europa. Esto último siendo posible porque el origen de la marca es de España.

El problema radica en que la denominación no contiene ese elemento que le da la distintividad requerida para que sea registrable. Todo signo distintivo debe ser individualizable e identificable por el consumidor de entre otros que se encuentren en el mercado. No es posible diferenciar “Euroópticas”, de la “Euroòpticas” que se encuentra dentro de la misma zona comercial. A la propuesta le hace falta ese elemento identificador que podría, por ejemplo, si la denominación fuera “EURO OPTICAS MARIA” en donde el término “*María*” sería el distintivo que hace que no se confunda con otra marca de servicios que se comercialice en el mercado. De esta forma el signo se podría inscribir. De tal manera que, al titular de la marca hipotética propuesta, lo que le queda protegido en forma exclusiva es “María”, porque el resto de elementos corresponde a vocablos que pueden ser utilizados por los diferentes comerciantes dentro del tráfico mercantil.

Por último, el Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su resolución únicamente en el inciso g) del artículo 7, por lo que ese posible engaño que comenzó a esgrimir en la resolución

y que desde el auto de prevención fue indicado, no impactó para la denegatoria de la marca solicitada, es decir, según el análisis hecho, la marca no es rechazada por engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, principalmente, pues conforme al artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, este Tribunal es de la tesis que se estaría citando en forma incorrecta, pues efectivamente la marca solicitada tiene su origen en Europa, específicamente en la ciudad de Málaga, municipio de España.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:42:08 horas del 4 de octubre del 2017, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderado especial de la sociedad ALIANZA CAPITALES OVERSEAS, SL., confirmando dicha resolución.

***CUARTO. SOBRE EL 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación presentado por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la sociedad ALIANZA CAPITALES OVERSEAS, SL., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:42:08 horas del 4 de octubre del 2017, la cual ***se confirma***. 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.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*