

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0625-TRA-PI**

Solicitud de registro de la marca “”

**ALIANZA CAPITALES OVERSEAS SL., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7789)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0173-2018***

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

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de apoderada de la empresa **ALIANZA CAPITALES OVERSEAS SL.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, con domicilio en Travesía Carlos Mackintosh, Num. Tres veintinueve mil seiscientos Marbella, (Málaga) España, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:31:52 horas del 4 de octubre de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2017, la licenciada **Kristel Faith Neurohr** en la condición indicada solicitó la

inscripción como marca de comercio del signo  para distinguir “*aros, estuches, lentes de contacto, anteojos, cadenas, cordones, cristales, monturas*” en clase 9 de la clasificación internacional.

**SEGUNDO.** Por resolución de las 10:31:52 horas del 4 de octubre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución indicada, la licenciada Faith Neurohr planteó recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante 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 luego de las deliberaciones de rigor.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés por tratarse de un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad

Industrial denegó la inscripción de “euro ”, al considerar que transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto es un conjunto de palabras de uso común referidas a la procedencia geográfica de los productos que distingue, en donde su elemento figurativo no le aporta mayor distintividad. Agrega que el análisis del signo no se hace en su individualidad “... *sino en relación con los servicios, el consumidor, los competidores, los canales de comercialización y puntos de venta...*”, así como “... *la perspectiva del consumidor medio al que va dirigida la marca y los competidores en el mercado...*” (folio 17), por ello la marca propuesta no resulta inscribible, ya que el consumidor no puede asociarla a un origen empresarial.

---

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Faith Neurohr** en la representación indicada alegó que su representada es una compañía española y por ello la marca que pretende no es engañosa respecto de su origen, ya que se trata de una empresa europea que trae sus productos a nuestro país. Agrega que el signo no debe analizarse en forma individual sino en su totalidad, incluyendo todos y cada uno de los elementos gráficos y denominativos que lo componen. Afirma que no hace reserva sobre el término EURO porque es genérico y de uso común para los productos a proteger. Que la marca está conformada por otros elementos adicionales que son precisamente los que vienen a darle la distintividad necesaria. Por ende, no se puede decir que sea descriptiva, sino que es altamente evocativa, lo cual está permitido por nuestra legislación. Con fundamento en dichos agravios solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de su signo.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En primer término, este Tribunal omite pronunciamiento respecto de lo alegado por la recurrente en el sentido de que la marca bajo estudio no es engañosa, toda vez que la Autoridad Registral descartó esta causal de irregistrabilidad y la denegó únicamente por falta de distintividad.

La aptitud distintiva es una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, que es permitir la distinción de los productos o servicios de igual o similar naturaleza, que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Con ello se hace posible que el consumidor pueda identificar su origen empresarial y los atributos esperados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de manera informada.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio a que se refiere. Al respecto, los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas impiden que sea registrado como marca algún signo que: pueda servir en el comercio únicamente para calificar o describir alguna característica del

producto o servicio de que se trata (inciso d) o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (inciso g).

En relación con los rasgos que permiten el registro de los signos marcarios, sus características intrínsecas conllevan diferentes grados de protección. De este modo; entre otras clasificaciones, existen signos: genéricos, descriptivos, evocativos, arbitrarios y de fantasía.

Para el caso bajo estudio, resulta conveniente establecer, al menos en forma muy somera, cuál es la diferencia entre los signos genéricos, descriptivos y evocativos, siendo que, en los signos **genéricos** encontramos una relación directa entre el producto o servicio a que se aplica y el signo en sí mismo. En razón de lo cual no puede otorgarse exclusividad alguna sobre ellos, es decir: no se protegen a nivel registral.

Por otra parte, los **descriptivos** son aquellos que expresan la función, las características o cualidades o el uso final de lo protegido. Al carecer de distintividad, en principio, tampoco pueden ser protegidos como marcas; excepto cuando, mediante el trabajo de su titular a través de las ventas, la publicidad y otros medios, llegue a adquirir ese carácter y por esto el público consumidor llegue a identificarlos claramente con los productos o servicios que representan.

En el caso de las marcas **evocativas**, el consumidor debe hacer algún esfuerzo para establecer ese vínculo. A pesar de ello, nuestra legislación ha considerado que una marca evocativa puede obtener su inscripción en el Registro.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, considera este Órgano de Alzada que el signo que se solicita inscribir “**euro**  **ópticas**”; para distinguir “*aros, estuches, lentes de contacto, anteojos, cadenas, cordones, cristales, monturas*”, no puede considerarse evocativo porque no se requiere realizar un esfuerzo mental para definir cuál su objeto de protección. Así que, al analizar “como un todo” los elementos que lo conforman, en relación a lo que pretende proteger, no resulta distintivo porque se trata precisamente del tipo de artículos que se pueden

encontrar en una óptica y por ello no puede funcionar como marca, toda vez que solamente refiere a dos características: que es una óptica y que sus productos tienen origen europeo, sin que haya elementos que otorguen aptitud distintiva.

Según la Ley de Marcas para acceder a su registro el signo debe ser distintivo, siendo que en este caso el vocablo EURO y el cuadrado rojo que se ha añadido como diseño, no otorgan una diferencia sustancial que permita distinguirlo de los otros competidores, de lo que se concluye que no hay tal distintividad.

Visto lo anterior, comparte este Tribunal el criterio del Registro para denegar lo solicitado toda vez que; aunque el signo se analice como un conjunto, siempre el consumidor lo va a relacionar con productos comercializados en una óptica, dado lo cual no es posible su identificación ni individualización en el mercado, ya que son palabras de uso común necesarias en el comercio para ese tipo de servicio.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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

empresa **ALIANZA CAPITALES OVERSEAS SL.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:31:52 horas del 4 de octubre de 2017, la

cual se CONFIRMA para que deniegue el registro del signo “”, que ha solicitado. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*