

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2017-0076-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:**

**ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D`OPTIQUE), Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-8814)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 0310-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, divorciada, titular de la cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D`OPTIQUE)**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, con domicilio en 147 Rue de Paris, 94220 Charenton Le Pont, Francia, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:59 horas del 15 de diciembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2016, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y condición dicha al



inicio, solicitó la inscripción del signo \_\_\_\_\_, como marca de fábrica y de

comercio para proteger y distinguir: “*Artículos de óptica; lentes (ópticos), marcos para lentes; lentes oftálmicos; lentes para anteojos, incluyendo lentes plásticos, lentes minerales, lentes correctivos, lentes progresivos, lentes para anteojos para protegerse del sol, lentes polarizados, lentes con filtro, lentes teñidos, lentes de colores, lentes sensibles a la luz, lentes fotocromáticos, lentes tratados oftálmicamente (bajo prescripción), lentes revestidos (recubiertos), lentes antirreflejo, lentes semi-terminados; lentes sin graduación para anteojos; lentes semi-terminados sin graduación para anteojos; lentes de contacto; estuches de lentes para anteojos; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes*”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 14:34:46 horas, del 19 de setiembre de 2016, le previno a la solicitante las objeciones de forma contenidas en su solicitud, a efectos que proceda a subsanar dentro del plazo de 15 días establecidos por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2016, la solicitante subsana lo solicitado.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:04:59 horas del 15 de diciembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D`OPTIQUE)**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero de 2017, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por encontrar que el signo marcario propuesto describe y califica características propias de los productos a proteger, por lo tanto, no posee de la aptitud distintiva necesaria para su coexistencia registral conforme lo dispone el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente, inconforme con la resolución referida, argumenta en su escrito de agravios que no comparte la calificación realizada por parte de la oficina de marcas al signo solicitado, indica que esta debe analizarse en cuanto a la globalidad de la marca en su conjunto porque se convierte en una marca de fantasía y no en los términos que la conforman como se analizó dándole la clasificación de marca descriptiva. Siendo por el contrario la marca solicitada inscribible ya que ha sido inscrita en otros países del mundo, cumpliendo con las formalidades y requisitos exigidos para su debida inscripción aportando el certificado del registro internacional de la marca “eyeprotect system” (Diseño), en varios países emitido por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de Propiedad

Industrial, con lo cual se demuestra la aptitud distintiva y que puede ser inscrita como marca y adjuntando folletos de presentación del sistema Eye Protect con el catálogo explicativo del mismo sistema (ver folios 17 al 22 del Legajo de Apelación).

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Doctrina define la marca, como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca 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 productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

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 y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés en el caso bajo estudio:

“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 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 [...]"

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando constituya la designación usual del producto o servicio a proteger, o bien sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Apreciando este Órgano el signo solicitado tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que del conjunto de éste claramente se discurre la idea de un sistema protector de ojo, puesto que **eye** su traducción al español refiere a ojo, en cuanto al término **protect** se entenderá como protección o protector, coincidiendo ambas palabras con las primeras letras de la palabra en inglés **protect** y la traducción del término **system** al español lo definimos como sistema, estos términos son fácilmente diferenciables por un buen número de consumidores costarricenses quienes entenderán correctamente su significado, gracias a la

extensión que el conocimiento del idioma inglés ha tenido en la población, Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado: Voto N° 0920-2013 Página- 6 - "...la interpretación de los signos que se solicitan registrar y se encuentran en idioma distinto al español, debe hacerse de acuerdo a lo que gramaticalmente se entenderá de ella de acuerdo a su propia construcción y a su relación con los productos y/o servicios solicitados. Según indican las autoras Patricia Córdoba Cubillo, Rossina Coto Keith y Marlene Ramírez Salas en su artículo "La enseñanza del inglés en Costa Rica y la destreza auditiva en el aula desde una perspectiva histórica" [Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", editada por el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, consultable vía web a través del hipervínculo [http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx\\_magazine/ingles\\_01.pdf](http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/ingles_01.pdf)], ya desde el año 1825 nuestro país inició la enseñanza de este idioma en la educación formal, y desde hace más de treinta años el Estado costarricense ha realizado un esfuerzo por lograr que una buena parte de la población entienda y se exprese correctamente en idioma inglés, por lo que frases como la propuesta son claramente comprendidas por una buena parte de la población..." (Voto N° 0295-2013, en el mismo sentido también se expresa el Voto N° 0096-2013).

Los productos que pretenden proteger y distinguir para su registración, poseen en común su naturaleza ya que son productos relacionados a la protección de los ojos razón por la cual se deriva que el signo solicitado no posee la suficiente distintividad para ser percibido e identificado por el consumidor con respecto a estos productos, aunado a ello las palabras que componen el signo propuesto no poseen ningún otro elemento que les brinde esa característica, por el contrario son palabras genéricas necesarias en el comercio para el tipo de servicios que pretenden registrar, teniendo características esperables en productos para la visión, así al percibir el consumidor del signo directamente la idea de un sistema protector de ojo, no puede ser utilizado para distinguir productos de similar naturaleza.

De tal forma, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de



Marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto , para proteger y distinguir: *“Artículos de óptica; lentes (ópticos), marcos para lentes; lentes oftálmicos; lentes para anteojos, incluyendo lentes plásticos, lentes minerales, lentes correctivos, lentes progresivos, lentes para anteojos para protegerse del sol, lentes polarizados, lentes con filtro, lentes teñidos, lentes de colores, lentes sensibles a la luz, lentes fotocromáticos, lentes tratados oftálmicamente (bajo prescripción), lentes revestidos (recubiertos), lentes antirreflejo, lentes semi-terminados; lentes sin graduación para anteojos; lentes semi-terminados sin graduación para anteojos; lentes de contacto; estuches de lentes para anteojos; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes”*, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que dicha denominación alude directamente a las principales características de su objeto de protección. Cuál es, que los productos solicitados una de sus características principales es protección de los ojos, elementos que influyen en el poder de decisión del público consumidor a la hora de realizar el acto de consumo en relación con otros productos de igual naturaleza que se encuentran en el mercado, volviéndose descriptivo en cuanto a los productos a proteger en el signo solicitado, resultándole aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos., y al no contar el signo , con otros elementos que le den distintividad el mismo carece de ese requisito esencial conforme al inciso g) del artículo 7 de la citada ley de marcas.

En virtud de los argumentos expuestos, y tomando en consideración la manifestación hecha por la recurrente en su escrito de apelación, respecto a que el signo debe analizarse en cuanto a la globalidad de la marca en su conjunto y no en los términos que la conforman, al hacerlo de esta forma se convierte en una marca de fantasía, este Tribunal manifiesta que no lleva razón la apelante por cuanto el signo solicitado visto en su conjunto y analizado en su



globalidad, es donde no emana su distintividad porque , otorga una condición a los productos que distingue y protege y a su vez describe las características que este contiene.

Alega la apelante, que el signo solicitado se encuentra inscrito en varios países del mundo, sobre este punto en particular, cabe manifestar, que el hecho de que la marca tenga tal condición no constituye un elemento para otorgar obligatoriamente un registro marcario. Al respecto, debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas establecido en el numeral 6 párrafo 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dispone: “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”, por consiguiente, una marca inscrita en otro país no obliga al Registro a quo, a inscribirla en Costa Rica, por la soberanía territorial en materia marcaria.

Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal estima que la marca pretendida no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D`OPTIQUE)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:59 horas del 15 de diciembre del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



y de , en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.



**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 del Tribunal Registral Administrativo, 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, cita normativa y doctrina expuestas, se declara *sin lugar* el *recurso de apelación*, interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D`OPTIQUE)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:59 horas del 15 de diciembre del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y comercio



. 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, para lo de su cargo. **-NOTIFÍQUESE. -**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*