
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0206-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “



ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2016 -11892)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0599-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-785-618, en representación de la empresa **ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, con domicilio en 147 rue de París, 94220 Charenton Le Pont, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:42 horas del 22 de febrero de 2018, cuya parte dispositiva fue corregida mediante resolución de las 10:13:49 horas del 12 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de diciembre de 2016, la señora Andreína Solano Ramírez, mayor, soltera, con cédula de identidad 3-490-932, en representación de la empresa **NANONINE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-699109, solicitó el registro de

“**CRYSTALXTREME POWERING PERFORMANCE (diseño)**” como marca de comercio, cuya parte denominativa traduce al español como “**CRISTAL EXTREMO PARA POTENCIA DE RENDIMIENTO**” en clases 1 de la clasificación internacional. Para proteger y distinguir: “producto químico el cual crea una capa nanométrica en la superficie” con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta Nos. 148 a 150 los días 7, 8 y 9 de agosto de 2017.

TERCERO. Una vez transcurrido el término conferido en los edictos presentó su oposición la licenciada **María Vargas Uribe** en representación de la empresa ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE).

CUARTO. Que mediante resolución de las 14:09:42 horas del 22 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición relacionada, tuvo por no acreditada la notoriedad del signo de la opositora e indica que se deniega la marca. No obstante, mediante resolución de las 10:13:49 horas del 12 de marzo de 2018, corrige el error cometido en el POR TANTO, rectificando que admite el registro solicitado por NANONINE S.A.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Vargas Uribe**, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como único hecho con tal carácter y de relevancia para el dictado de esta resolución, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CRIZAL**” a nombre de ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), con registro **122020**, vigente desde el 8 de setiembre de 2000 y hasta el 8 de setiembre de 2020, para proteger y distinguir: *“lentes ópticos, lentes para anteojos, incluyendo lentes plásticos, lentes minerales, lentes correctivos, lentes unifocal, lentes multifocal, lentes progresivos, lentes de sol, lentes polarizados, lentes sensibles a la luz, lentes fotocromados, lentes tratados, lentes revestidos, lentes anti-reflexión, lentes semi-terminados, lentes para gafas sin tratar, lentes en blanco para gafas, lentes en blanco semi-terminados para gafas, lentes de contacto, anteojos (gafas), estuches para todos los productos antes indicados”*, en clase 9 de la nomenclatura internacional (folio 81).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial tuvo por no demostrada la notoriedad del signo “**CRIZAL**” en que fundamenta su oposición la empresa **ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE)**. En consecuencia, rechazó esa gestión y admitió el registro de “**CRYSTALXTREME POWERING PERFORMANCE (diseño)**” por considerar que no incurre en las prohibiciones establecidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en razón de ello no encuentra motivo para denegarlo.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Vargas Uribe** alega que no comparte el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial porque al reproducirse casi de forma total la marca inscrita “**CRIZAL**” el consumidor de sus productos hará una asociación inmediata con la solicitada “**CRYSTALXTREME (diseño)**”, toda vez que los productos que se pretende proteger con ésta es justamente el material con el que están constituidos los lentes y otros artículos oftálmicos que distingue el signo de su representada. Agrega que en la resolución apelada se omite referirse a los sitios web que relacionan sus marcas **CRIZAL**, en donde se indican los lentes y tecnología utilizada, que es precisamente la materia prima que pretende proteger el signo propuesto. Alega que hay falta de uniformidad en los criterios que emite el Registro de la Propiedad Industrial, porque en casos parecidos se falló en favor del titular previo, siendo que en este caso también existe similitud gráfica y fonética, ya que el signo inscrito se encuentra reproducido en el propuesto, cuyo núcleo principal es “**CRYSTAL**”. Con ello se aprovecha del prestigio de una marca ajena e induce a error al consumidor ya que, a pesar de estar en clases diferentes, se trata de productos de la misma naturaleza y por esto debe ser denegado su registro. La recurrente aporta sentencias emitidas en Francia y Arabia Saudita en donde, existiendo casos similares, en que se trató de inscribir la marca **CRYSTAL** o **KRYSTAL** siempre prevaleció la protección a la marca **CRIZAL**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla 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”*. Es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

En idéntico sentido, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

La calificación de la registrabilidad de los signos distintivos consiste en determinar si éstos cumplen con las formalidades correspondientes y en virtud de ello resultan ser susceptibles de inscripción. Este análisis debe hacerse de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas. Por ello, el registrador procede a calificarlo conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, en donde se fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos para ser concedidos como marcas.

Desde el punto de vista **intrínseco**, el registrador debe examinar la solicitud con el objeto de valorar si cumple con la función de la marca, es decir, si posee la capacidad en sí misma para distinguir los productos y servicios a que se refiere de entre otros de la misma naturaleza que hayan sido puestos en el mercado por los competidores y no conlleva a confusión al consumidor. Por otra parte, respecto de los factores **extrínsecos**, el examen se relaciona con

otras marcas que ya se encuentran registradas y que protegen los mismos o similares productos o servicios. De ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo previo de terceros y ello impediría su registro.

A efecto de valorar los aspectos **extrínsecos** que pueden impedir la registrabilidad, en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas se establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

Así las cosas, comparte este Órgano de Alzada el criterio vertido por la Autoridad Registral



en la resolución impugnada, ya que el signo propuesto no contiene elementos intrínsecos que impidan su inscripción.

Por otra parte, con relación a los factores extrínsecos, al compararlo con el inscrito “CRIZAL”, resulta claro que el solicitado contiene elementos que le otorgan la carga diferencial necesaria para que puedan ser fácilmente individualizados por el consumidor, por lo cual no infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas; sea que: no existe riesgo de confusión ni asociación, ya que no presentan una similitud importante que impida su coexistencia registral.

En este sentido, al comparar el signo que fundamenta la oposición con el solicitado “CRYSTALXTREME POWERING PERFORMANCE (diseño)”, es evidente su diferencia

a nivel gráfico. Aunado a que, fonéticamente el sonido emitido por CRIZAL es muy diferente con el del propuesto.

Adicionalmente, en este asunto resulta de aplicación el Principio de Especialidad porque el objeto protegido por la marca inscrita en clase 9 está centrado en lentes, en tanto que la protección del solicitado es en clase 01 para un producto químico que crea una capa nanométrica en la superficie; es decir, son productos en clase diferente y no relacionados entre sí.

Visto lo anterior, los argumentos de la parte opositora no permiten realizar un cotejo favorable a la marca inscrita y por esto deben ser rechazados, toda vez que no encuentra este Tribunal similitudes capaces de crear confusión entre las marcas respecto de su origen empresarial o la calidad de los productos que protegen y por tanto pueden perfectamente coexistir. Con relación a la prueba presentada, ésta resulta irrelevante porque al ser las marcas tan disímiles, no vienen esos elementos probatorios a aportar alguna diferencia que permita modificar lo ya resuelto.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:42 horas del 22 de febrero de 2018; cuya parte dispositiva fue corregida mediante resolución de las 10:13:49 horas del 12 de marzo de 2018, la cual se confirma.

QUINTO. 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, que es Ley No.

8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:42 horas del 22 de febrero de 2018; cuya parte dispositiva fue corregida mediante resolución de las 10:13:49 horas del 12 de marzo de 2018, la cual se confirma para que se deniegue su oposición al

registro del signo “” que ha solicitado la empresa **NANONINE S.A.**, el cual se admite. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora