



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0465-TRA-PI

Solicitud registro de la marca de fábrica “OPTIMA”

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 3055-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0071-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del veintiuno de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco - setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos con catorce segundos del trece de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 09 de abril 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 915 East 32 nd Street, Ciudad de Holland, Estado de Michigan 49423, Estados Unidos de América, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó el registro de la



marca de fábrica “**OPTIMA**”, en **clase 09** internacional, para proteger y distinguir; “*Baterías de todo tipo, a saber, baterías para propósitos generales y partes y accesorios para baterías, a saber, cargadores de baterías, a saber, cargadores de baterías para automóviles, probadores de baterías, cables, alambres, estuches, cajas, aparatos para monitoreo de baterías, interruptores, arrancadores remotos, protectores, desconectores, convertidores, inversores, conectores, terminales, adaptadores, extensiones, anillos, pinza de contacto, adaptadores para conexiones eléctricas, conectadores de carga, cable para cargar baterías (largos), conexiones eléctricas, monturas y kits de monturas.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, seis minutos con catorce segundos del trece de junio de dos mil trece, resolvió; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 24 de junio de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas un minuto con cuarenta y siete segundos del primero de julio de dos mil trece, resolvió; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución que se impugna, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, al determinar que el signo propuesto “OPTIMA”, en clase 09 internacional, carece de actitud distintiva necesaria para obtener protección registral, por cuanto es un signo descriptivo que le otorga características al producto que pretende proteger, por lo que dicha característica hace además que el signo carezca de la distintividad requerida para obtener protección registral, y en consecuencia no es susceptible de registro por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, argumentó en términos generales dentro de sus agravios, que el razonamiento dado por la señora Registradora deviene de una apreciación subjetiva, en vista de que existen infinidad de marcas inscritas en otras clases con esté término, para lo cual cita; OPTIMA INGENIERIA, clase 42 No. 192.803, OPTIMA CONTACT CENTER clase 35 No. 197.918, OPTIME clase 35 y 36 No. 210.835, OPTIME BANCK clase 35, 36 No. 210.827 y BISON OPTIMAL SOLUTIONS clase 41 No. 201.070. Por lo que demuestran que “OPTIMA” es susceptible de inscripción y que los antecedentes que se registraron entre el 2010 y el 2011 lo fueron bajo la misma Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que rige desde el año 2000.

Para legitimar la inscripción de la marca “OPTIMA” el recurrente aportó certificados de registro a dicho proceso a efecto de que sean nuevamente valorados. Asimismo, manifiesto que respecto



de los productos, éstos no son calificados ni descritos por la marca que los pretende distinguir. Que el Registro ha aplicado mal el principio de territorialidad, así como lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de París, por cuanto la marca solicitada se encuentra inscrita en varios países de Latinoamérica. Por lo anterior concluye que la marca de su representada, no trasgrede la Ley ya que se encuentra destinada a proteger productos propios de la clase 09, y no la convierte en una marca descriptiva, ni atributiva de cualidades, porque los productos que se encasillan en esa clase no tienen como finalidad ser óptimos, sino que son de tipo funcional. Aunado a sus manifestaciones la parte recurrente incorpora el Voto No. 270-2016 de las nueve 9 horas 30 minutos del 17 de noviembre del 2016, como base de sus argumentaciones. Por lo anterior solicita se revoque la resolución apelada, y se ordene la continuación del trámite correspondiente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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)

En este sentido, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos 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:



“Artículo 7º- 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. (...).

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Tal y como se depende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En este mismo sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(...) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

Bajo esta perspectiva, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.



Ahora bien, para el caso que nos ocupa el signo propuesto por la empresa **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, denominado “**OPTIMA**”, en clase **09** internacional, para proteger y distinguir; *“Baterías de todo tipo, a saber, baterías para propósitos generales y partes y accesorios para baterías, a saber, cargadores de baterías, a saber, cargadores de baterías para automóviles, probadores de baterías, cables, alambres, estuches, cajas, aparatos para monitoreo de baterías, interruptores, arrancadores remotos, protectores, desconectores, convertidores, inversores, conectores, terminales, adaptadores, extensiones, anillos, pinza de contacto, adaptadores para conexiones eléctricas, conectadores de carga, cable para cargar baterías (largos), conexiones eléctricas, monturas y kits de monturas.”* (v.f 1).

Tal y como se puede observar, la denominación propuesta se encuentra compuesta por un término que no solo causarían engaño o confusión sobre la cualidad o característica del producto que se trata, sino que además, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, en virtud de que a diferencia de lo que estima el recurrente, el empleo de la palabra **OPTIMA** de acuerdo al significado del Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, **óptimo,-ma**, adj. *Que es extraordinariamente bueno o el mejor, por lo cual resulta inmejorable*. Dicho significado en igual sentido será percibido por el consumidor medio, quien podría considerar que el producto es superior frente a otros en el mercado.

Lo anterior, evidentemente causaría engaño o confusión sobre la naturaleza del producto a registrar, dado que éste para el caso bajo examen, sea, las “baterías” podrían o no tener esa característica o cualidad de ser “buena, mejor, inmejorable.” Sobre esa característica la administración registral no puede dar certeza, dado que podría no ser cierta. Ello hace que la marca “**OPTIMA**” se considere no solo descriptiva porque le da la cualidad de “mejor”, sino también engañosa, porque respecto a los productos pueden que estos tengan esa característica de superioridad, como puede ser que no la tengan y esto en relación a los demás comerciantes viene a causar un perjuicio. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el



Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 que indica, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Así las cosas, cabe destacar que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, como lo es el término empleado OPTIMA, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son descriptivas y potencialmente engañosas, y esto último vicia el resto del signo solicitado. Por lo anterior, lo procedente es el rechazo del signo solicitado fundamentado en la aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por el Registro y que comparte este Tribunal de alzada, extendiendo dicho rechazo al inciso j) de ese mismo cuerpo normativo.

Por otra parte, cabe advertir al recurrente que el hecho de que existan signos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial similares al propuesto, ello no justifica que el signo que ingrese a la corriente registral, deba necesariamente ser inscrito, dado que los criterios que otorgan y deniegan los signos marcarios obedecen a un análisis de calificación de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que sus aseveraciones en este sentido no son de recibo.

Respecto de la normativa internacional aludida, recordemos que la protección de la materia de propiedad intelectual, surge a partir de convenios internacionales suscritos entre los países contratantes y una vez ratificados, los Estados se comprometen a promulgar la legislación que corresponda, tomando como fundamento mínimo las normas establecidas en esos convenios. Bajo este entendimiento en Costa Rica, a partir del 24 de mayo de 1995, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, por lo que no se podría obviar lo que al respecto establece el artículo 6 de este instrumento internacional que en lo que interesa dice lo siguiente:



“(...), [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. (...).”

A la luz de la normativa antes transcrita, se encuentra inmerso el principio de territorialidad en virtud de que para que un signo obtenga protección registral, este debe superar la etapa de calificación conforme la normativa legal y reglamentaria establecida en el país que se desea registrar, sea, la consagrada en Costa Rica, por lo que previo a su registración deberá superar la admisibilidad contemplada en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En este sentido, los documentos aportados por el apoderado de la empresa **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, respecto de la marca “OPTIMA” inscrita en otros países, a efectos de legitimar la inscripción en nuestro país no son de recibo.

En cuanto al Voto No. 270-2016 de las nueve 9 horas 30 minutos del 17 de noviembre del 2016 señalado, el cual incorpora como base de sus alegatos, no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas ante dicha instancia debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, por lo que en este sentido sus manifestaciones no podrían ser acogidas.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de instancia, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado



de la empresa **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, denominado “**OPTIMA**”, en **clase 09** internacional, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos con catorce segundos del trece de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos con catorce segundos del trece de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “**OPTIMA**”, en clase 09 internacional. 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.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.