



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0389-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “SWISS OPTICS”

OPTICAS SUIZAS S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-0381)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1131-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **OPTICAS SUIZAS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y seis minutos con cincuenta y nueve segundos del dos de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de enero de 2013, la Licda. **María del Pilar López Quiros** de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción del nombre comercial **“SWISS OPTICS”**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de óptica, de optometría y de oftalmología.”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y tres minutos con cincuenta y siete segundos del veintidós de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad



Industrial le previno a la parte las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud marcaria, para lo cual se le advierte:

1.- (...).

2.- De conformidad con los artículos 64,67, 68 de la Ley de Marcas y el artículo 42 del Reglamento de la ley de Marcas, bajo el principio de territorialidad para la protección del nombre comercial, debe indicarse con exactitud un local o establecimiento comercial, el cual se encuentra en funcionamiento regular en Costa Rica. Sírvase el gestionante indicar la ubicación del establecimiento comercial que se encuentre en Costa Rica.

*(...) las **objeciones de fondo** para acceder al registro solicitado.*

El signo SWISS OPTICS no es susceptible de apropiación registral por ser un nombre comercial que adolece de distintividad respecto del giro comercial solicitado, sea dicho se compone por elementos genéricos, de uso común careciendo de elementos que lo particularicen frente a otras personas que brinden un giro comercial similar. Además se determina que el signo solicitado se torna engañoso respecto de la procedencia empresarial. Lo anterior de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (...).”

No obstante, mediante el auto de las doce horas, ocho minutos con doce segundos del seis de febrero de los corrientes, se revoca parcialmente la resolución de las 14:43:57 horas del 22 de enero de 2013, dejando sin efecto las objeciones de forma señaladas en el punto 1 del citado pronunciamiento y se confirma en cuanto al punto 2 y la prevención de fondo se confirma en todos sus extremos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y seis minutos con cincuenta y nueve segundos del dos de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.



CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de abril de 2013, la Licda. **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **OPTICAS SUIZAS S.A**, interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra de la resolución anteriormente referida.

QUINTO. Mediante el auto dictado a las trece horas, siete minutos con treinta y nueve segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).*” Razón por la cual es que conoce este Órgano de alzada.

SEXTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial “**SWISS OPTICS**”,



porque contiene elementos de uso común, por ende, inapropiable por parte de un particular, aunado a que relacionado con la actividad que desea proteger carece de actitud distintiva. Asimismo, el signo puede inducir a engaño al consumidor respecto de la procedencia empresarial, por lo que no es posible su coexistencia registral conforme lo disponen los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final en fecha 17 de abril de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición, ni la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante resolución de las trece horas y treinta minutos del diez de julio de dos mil trece. (v.f 21y 28)

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro de instancia, fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado “**SWISS OPTICS**”, a las luz de las siguientes consideraciones.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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)

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, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlos de manera eficaz 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:*

*(...). 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)

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas cuando el signo utilizado sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En este sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de un signo marcario, ha dicho reiteradamente, que 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.

Por otra parte, 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 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.

Lo anterior, ligado a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual indica:

*“(….) **Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, **sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.**” (Negrita no es del original)*

Bajo dicha perspectiva, es claro para este Tribunal que el nombre comercial propuesto “**SWISS OPTICS**”, del cual se pretende la protección de: “*Un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de óptica, de optometría y de oftalmología.*”, carece de distintividad con respecto a los servicios que pretende comercializar, por cuanto el término “**SWISS**” en idioma inglés, traducido al español se encuentra como adjetivo o sustantivo de (suizo) y la palabra “**OPTICS**”, que significa (óptica) es un concepto de uso común que no



podría ser considerado como elemento distintivo dentro de la propuesta, por ende, inapropiable por parte de terceros.

La denominación propuesta se limita a “óptica Suiza”, la que no cuenta con otro vocablo que le venga a proporcionar la diferenciación e individualización en el mercado de otro “óptica Suiza” que se encuentra dentro del tráfico comercial. Ambas son palabras inapropiables con el agravante de que **SWISS** refiere a un lugar geográfico.

Al utilizarse la expresión “**SWISS**”, ésta se constituye como una designación geográfica, sea, que podrá ser interpretada en su generalidad como una empresa dedicada a la comercialización de un producto de origen suizo, lo cual evidentemente induciría a engaño o confusión al consumidor sobre el producto que se pretende comercializar en el establecimiento comercial, dado que este podría o no tener esa característica o cualidad (ser de origen suizo), y sobre lo cual tampoco podría darse certeza.

Al contener la denominación estas expresiones la hace descriptiva y engañosa, lo cual conlleva a que la propuesta sea inadmisibile por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, criterio que fue externado por el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Órgano de alzada, aunado que ante la falta de agravios por parte del apelante se denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada.

Conforme lo indicado, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **OPTICAS SUIZAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y seis minutos con cincuenta y nueve segundos del dos de abril de dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.



QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, apoderada especial de la empresa **OPTICAS SUIZAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y seis minutos con cincuenta y nueve segundos del dos de abril de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose así la inscripción del signo solicitado “**SWISS OPTICS**”, en clase 49 internacional. 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

Zaida Alvarado Miranda

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33