



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0327-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “STEELL EYEWEAR”

PE LATAM SERVICOS DE CONSULTARIA LTDA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 8910-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 600-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas diez minutos del once de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno en su condición de apoderada especial de la compañía **PE LATAM SERVICOS DE CONSULTARIA LTDA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veintisiete minutos cuatro segundos del dieciséis de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el catorce de octubre de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **PE LATAM SERVICOS DE CONSULTARIA LTDA**, sociedad organizada bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Dr Rafael de Barros 209, Sao Paulo, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**STEEL EYEWEAR**”, para distinguir en clase 09 de la nomenclatura internacional:”Armazones y marcos ópticos”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las doce horas veintisiete minutos cuatro segundos del dieciséis de marzo de dos mil diez resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha trece de abril de dos mil diez la licenciada María del Pilar López Quirós, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. 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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la sociedad **PE LATAM SERVICOS DE CONSULTARIA LTDA** por haber considerado "(...)
a) El signo "STEEL EYEWEAR" de conformidad con el significado aportado en la solicitud inicial, significa "Artículos para los ojos de acero", palabras que pueden causar engaño o



confusión sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto de que se trata. Se aprecia que el consumidor puede interpretar que los productos son elaborados a base de acero **b)** En cuanto a la **distintividad** se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población que al relacionarlos con los productos que se desean proteger son capaces de atribuirles características a los mismos. (...) **c)** Es criterio de éste Registro que el signo propuesto puede causar confusión en el consumidor promedio con respecto a la procedencia y cualidades de los productos a proteger **f)** Con respecto a los argumentos del *solicitante*, *tenemos que solicita eliminar el término “EYEWEAR”, sobre este tema la Circular No. DRPI-004-2007, establece en forma expresa “1) No se admitirán modificaciones en las marcas cuando éstas versen sobre elementos primarios, es decir todo cambio que afecte la parte denominativa y gráfica que conforman un signo, de tal forma que se considerará sustancial el hecho de agregar letras, signos o palabras (...)*En vista de lo anterior, y al no ser procedente la modificación solicitada al variar un elemento esencial del signo, los demás argumentos del *solicitante* que se refieren a la posibilidad de inscripción del signo “STEEL” no son de aplicación al caso de marras”

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se 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 a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** 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**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación



específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada de la sociedad **PE LATAM SERVICOS DE CONSULTARIA LTDA**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “ (...) *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO** ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución de las 12 horas y 27 minutos del 16 de marzo de 2010, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: “STEEL”, en clase 09, EXP.NO.2009-00008910*”. Y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 17) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Nótese que el signo “**STEEL EYEWEAR**” de conformidad con el significado aportado en la solicitud inicial, significa “Artículos de acero para los ojos, palabras que pueden causar engaño o confusión sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto de que se trata, siendo que el consumidor puede interpretar que los productos son elaborados a base de acero y quizás en su elaboración no se utilice el acero.

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 subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las



características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad**, **novedad** y **especialidad**, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

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 que 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**STEEL EYEWEAR**” para proteger y distinguir en clase 09 de la nomenclatura internacional.” Armazones y marcos



ópticos”, toda vez que tal y como quedó indicado, su traducción al español es “ artículos de acero para los ojos”, palabras que pueden causar engaño o confusión ya que el consumidor puede interpretar que los productos son elaborados a base de acero y quizás en su elaboración no se utilice el acero, y en caso de que los aros fueran de acero sería descriptivo.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la sociedad **PE LATAM SERVICOS DE CONSULTARIA LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veintisiete minutos cuatro segundos del dieciséis de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 la apoderada especial de la sociedad **PE LATAM SERVICOS DE CONSULTARIA LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veintisiete minutos cuatro segundos del dieciséis de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

-