



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0275-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo “NEW SOFT EYEWEAR”**

**PE LATAM SERVICOS DE CONSULTARIA LTDA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 8914-09)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 604-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas treinta 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 ocho horas cuarenta y nueve minutos veintiséis segundos del quince 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 “**NEW SOFT EYEWEAR**”.



La marca consiste en un diseño especial el cual se comprende de la palabra “**NEW SOFT EYEWEAR**” para distinguir en clase 09 de la nomenclatura internacional:”Lentes de contacto”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas cuarenta y nueve minutos veintiséis segundos del quince de marzo de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticuatro de marzo 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. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA.** 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”(…) b) El signo “**NEW SOFT EYEWEAR**” está constituido por términos genéricos de uso común, ya que según la traducción aportada por el solicitante el signo solicitado se traduce como “nuevo suave artículo para los ojos “ con lo que se denota la ausencia del elemento de distintividad que debe ostentar una marca; la marca es descriptiva de los productos a proteger los cuales son “lentes de contacto”; c) nótese que la denominación está formada únicamente por un conjunto de palabras de uso común, y que relacionadas con los productos que se quieren proteger, resultan ser indicativas y descriptivas de las características de estas, de manera tal que no existen suficientes elementos marcarios para inscribir el distintivo supracitado, con lo que se contraviene con lo dispuesto en el artículo 7 incisos c) d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así las cosas es claro que la marca propuesta, efectivamente está constituida por palabras de carácter genérico y de uso común; d) El distintivo marcario solicitado lleva la palabra “soft”, lo que traducido al español significa “suave”, es claro que lo que queda en la mente del consumidor que la marca distingue productos para la vista que tienen la característica de ser suaves como son los “lentes de contacto, por lo que estaría atribuyendo características a los mismos que puede ser que no ajustan a la realidad de los mismos; e) que el solicitante, solicita se cambie el signo y se admita únicamente con las palabras “NEW SOFT, sin embargo y de conformidad con la Circular No. DRPI-004-2007, 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 (...) f) es así, como continuando con el estudio de la marca solicitada, se establece que analizada en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa con palabras genéricas conocidas por la población, además al relacionarla con lo que desea proteger la marca indica de una forma muy clara la naturaleza de lo que se desea proteger...”



**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 08 horas y 49 minutos del 15 de marzo de 2010, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: “NEW SOFT EYEWEAR”, en clase 09, EXP.NO.2009-00008914*”. Y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 22) 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.

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:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*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 registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el art3culo 7 **incisos c) d) g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto “**NEW SOFT EYEWEAR**” para proteger y distinguir en clase 09 de la nomenclatura internacional:” Lentes de contacto”, toda vez que tal y como qued3 indicado por el solicitante, su traducci3n al espa1ol es “nuevo suave art3culo para los ojos”, palabras que pueden causar enga1o o confusi3n en el consumidor”, ya que en el caso de que los lentes de contacto sean duros, estar3amos en presencia de una marca enga1osa y si son suaves en presencia de una marca descriptiva.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA V3A ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con los art3culos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N3 8039 del 12 de octubre de 2000) y 23 del Reglamento Org3nico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N3 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la v3a administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelaci3n planteado por la apoderada especial de la sociedad **PE LATAM SERVICOS DE CONSULTARIA LTDA**, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y nueve minutos veintiseis segundos del quince de marzo de dos mil diez, la



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

que en este acto se confirma. 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*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

-