



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0245-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ADVANCES IN CATARACT TECHNOLOGY”**

**ALCON INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 3103-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No. 697-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las diez horas del seis de julio del dos mil nueve.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **ALCON INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, Suiza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, cincuenta y tres segundos del siete de enero del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de abril del dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de



servicios “**ADVANCES IN CATARACT TECHNOLOGY**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de educación, a saber: conducción de conferencias en el campo de oftalmología.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veintinueve minutos, cincuenta y tres segundos del siete de enero del dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de enero del dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.



**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios denominada “**ADVANCES IN CATARACT TECHNOLOGY**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando en el considerando VIII de la resolución impugnada, que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, la misma resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de dicho signo, cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente inconforme con lo argumentado por el Registro, destacó en su escrito de expresión de agravios que el signo “ADVANCES IN CATARACT TECHNOLOGY” es perfectamente inscribible, por cuanto para proteger los servicios tales como: educación a saber, conducción de conferencias en el campo de la oftalmología, no resulta descriptiva, ni se refiere al servicio o lo llama como usualmente se denomina este tipo de servicios en el campo de la oftalmología. La marca aludida es perfectamente inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía, y ésta no está calificando los productos que se van a proteger, a penas si acaso evoca o da una idea de los servicios que protege. Si bien la marca mencionada puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable directamente en relación a los servicios que desea proteger, y es precisamente ese aspecto la que la hace novedosa y distintiva, por cuanto no califica los servicios que



desea proteger, y por el contrario se presenta de manera única y llamativa, cuyos competidores no han presentado algo semejante en el mercado.

**CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinada en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**ADVANCES IN**



**CATARACT TECHNOLOGY**”, fundamentado en la falta de distintividad, por tratarse de un signo descriptivo, genérico y de uso común.

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos “**ADVANCES IN CATARACT TECHNOLOGY**”, cuya traducción al español significa **avances en tecnología de cataratas**, que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refieren y aluden directamente a algunos de los servicios que se pretenden proteger, por ejemplo, aquellas áreas relacionadas con las cataratas de los ojos, por lo que dicha expresión resulta en parte descriptiva e indicativa de las mismas, siendo, que el consumidor medio de tales servicios, es probable que así lo considere por lo usual de los términos dentro del sector pertinente, sea, el de los oftalmólogos. Estos términos no pueden ser apropiados en exclusiva por una persona, ya que éstos, son comunes en el lenguaje de la ciencia a la que se refieren con lo que se denota la ausencia del elemento de distintividad intrínseca.

En relación a este tema, este Tribunal ha señalado: “*Sobre los signos descriptivos resulta claro que, la prohibición del citado artículo 7º literal d) pretende evitar el monopolio de las funciones o características propias o colaterales de los productos o servicio, a fin de que cualquier empresario las pueda utilizar en la descripción de los mismos, pero no para distinguirlos en el mercado.*” (**Tribunal Registral Administrativo, Voto N° 142-2006, de las once horas del quince de junio del dos mil seis**).

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposiciones contenidas en los incisos d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este último prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud*



*distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, lo que no se da en el presente caso.

**SEXTO.** Además de lo antes dicho, se debe acotar como fundamento del rechazo, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, proporciona la idea directa de “áreas relacionadas con los ojos y cataratas de los ojos”, aspecto, que podría generar la idea en el consumidor que los servicios que se pretende proteger con la expresión “**ADVANCES IN CATARACT TECHNOLOGY**”, son los mejores, los que tienen la tecnología más avanzada, situación que puede llevar a engaño y confusión al adquirente de los servicios que identifica la denominación mencionada. El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que “*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*”, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que:

*“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas*



*características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85). De ahí que con fundamento en lo señalado anteriormente, no es factible registrar **“ADVANCES IN CATARACT TECHNOLOGY”** como marca de servicios en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza..

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios **“ADVANCES IN CATARACT TECHNOLOGY”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la compañía **ALCON INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, cincuenta y tres segundos del siete de enero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma por las razones aquí dichas.

**OCTAVO. 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,



Ley No. 8039 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía ALCON INC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, cincuenta y tres segundos del siete de enero del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***





## **DESCRIPTORES**

- Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**
- TE. Marca con Falta de Distintividad**
- TG. Marcas inadmisibles**
- TNR. 00.60.55**