



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1012-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DIGITAL SURFACING (DS),
OPTICA VISION LIMITADA, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2011-8576).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 728 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve cero sesenta novecientos ochenta y dos, en su condición de apoderado especial de la sociedad **OPTICA VISION LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta minutos cuarenta y un segundos del primero de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, el Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, en su condición de apoderado especial de **OPTICA VISION LIMITADA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **DIGITAL SURFACING (DS)**, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Todo tipo de anteojos o gafas graduados, anteojos o gafas de protección, anteojos o gafas para el sol, anteojos o gafas para deportes, cristales ópticos, cristales para gafas, lentes,*



aros, niveles, cadenas, cordones, monturas, estuches y accesorios para anteojos, lentes de contacto, lentes antireflectivos, lentes correctores, lentes ópticos, lentes suplementarios, binoculares, equipo oftálmico, equipo óptico, artículos de óptica, quevedos y estuches, cadenas, cordeles para quevedos, instrumentos con lentes oculares, estuches para lentes de contacto, lupas, oculares”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas treinta minutos cuarenta y un segundos del primero de noviembre de dos mil once, dispuso: “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de noviembre de dos mil once, el Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, en representación de **OPTICA VISION LIMITADA**, presenta recurso de apelación.

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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto,



el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**DIGITAL SURFACING (DS)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que el distintivo solicitado “**DIGITAL SURFGACING (DS)**, en español (superficie digital), no tiene distintividad, ya que su significado es “*tecnología avanzada utilizada en la producción de lentes oftálmicos*”, no se puede apropiarse de su significado, el denominativo DS se encuentra al final del distintivo, siendo parte secundaria del signo, por lo que no le otorga la suficiente distintividad o originalidad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de la tecnología utilizada en los lentes, por lo que además se vuelve descriptiva y a su vez inapropiable por parte de un particular..

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que la distintividad de la marca se relaciona intrínsecamente a lo que ésta promueve y proyecta para el producto, y en el caso concreto, la misma proyecta unos productos relacionados con la oftalmología y todos en relación a lentes ópticos y sus sistemas de mantenimiento que van estrechamente ligados a éstos, agrega que la posibilidad de engaño va ligada al conocimiento que tiene el consumidor promedio, en la línea de productos que consume y que en el caso del signo marcario solicitado el consumidor no está siendo engañado, sino más bien sobre la calidad y origen del producto, amparado a más de 50 años de experiencia en el mercado de la empresa que respalda esa novedosa producción.

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:
(...)*

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”

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado **“DIGITAL SURFGACING (DS)”**, al ser traducido al español como “superficie digital”, en relación a los servicios de la clase 9 resulta descriptiva, y carente de distintividad. El signo marcario propuesto resulta ser una tecnología utilizada para la elaboración de lentes oftálmicos, que relacionado con los productos que desea proteger (lentes, anteojos) carece de distintividad, particularmente por atribuirle características tecnológicas inapropiables a lo que se busca proteger por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



En cuanto a la distintividad el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado son conocidos por la población, y que se relacionan directamente con los servicios solicitados.

Por su 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado “**DIGITAL SURFGACING (DS)**” incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y en la causal contenida en el inciso j) del citado artículo, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Todo tipo de anteojos o gafas graduados, anteojos o gafas de protección, anteojos o gafas para el sol, anteojos o gafas para deportes, cristales ópticos, cristales para gafas, lentes, aros, niveles, cadenas, cordones, monturas, estuches y accesorios para anteojos, lentes de contacto, lentes antireflectivos, lentes correctores, lentes ópticos, lentes suplementarios, binoculares, equipo oftálmico, equipo óptico, artículos de óptica, quevedos y estuches, cadenas, cordeles para quevedos, instrumentos con lentes oculares, estuches para lentes de contacto, lupas, oculares”*, toda vez que en el presente caso el signo marcario resulta carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger siendo inadmisibile por razones intrínsecas,

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **OPTICA VISION LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta minutos cuarenta y un segundos del primero de noviembre de dos mil once, 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 (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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar, en su condición de apoderado especial de la sociedad **OPTICA VISION LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta minutos cuarenta y un segundos del primero de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Iilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55