

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0618-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “**euro Opticas**”

ALIANZA CAPITALES OVERSEAS SL., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7788)

Marcas y otros signos

VOTO 0160-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de apoderada de la empresa **ALIANZA CAPITALES OVERSEAS SL.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, con domicilio en Travesía Carlos Mackintosh, Num. Tres veintinueve mil seiscientos Marbella, (Málaga) España, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:56 horas del 4 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2017, la licenciada **Kristel Faith Neurohr** en la condición indicada solicitó la

inscripción como marca de comercio del signo  para distinguir “*servicios de óptica*” en clase 44 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Por resolución de las 10:15:56 horas del 4 de octubre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de “**euro ópticas**”, al considerar que transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque el elemento figurativo no le aporta mayor distintividad y su término denominativo resulta ser genérico, por ello “*...en relación con los servicios que busca proteger, los canales de distribución, puntos de venta, la perspectiva del consumidor medio al que va dirigida la marca y los competidores en el mercado (...) no cumplen con el requisito indispensable de distintividad ...*” (folio 14) y por ello el consumidor no puede asociar la marca a un origen empresarial.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Faith Neurohr** en la representación indicada alegó que el signo propuesto debe analizarse en su totalidad, incluyendo todos y cada uno de los elementos gráficos y denominativos que lo componen. Afirma que; además del término EURO; sobre el cual no hace reserva, que es genérico y de uso común para los servicios a proteger, la marca está conformada por otros elementos adicionales que son precisamente los que vienen a darle la distintividad necesaria. Por ende, no se puede decir que sea descriptiva sino que es altamente evocativa, lo cual está permitido por nuestra legislación. Con fundamento en dichos agravios solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de su signo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La aptitud distintiva es una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, toda vez que debe permitir su identificación en el mercado ante competidores de la misma o similar naturaleza, que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Con ello se hace posible que el consumidor pueda conocer su origen empresarial y los atributos esperados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de manera informada.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio a que se refiere. En este sentido, el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, impide que sea registrado como marca algún signo que: “*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

En otro orden de ideas; pero siempre en relación con los rasgos que permiten el registro de los signos marcas, sus características intrínsecas conllevan diferentes grados de protección. De este modo; entre otras clasificaciones, existen signos: genéricos, descriptivos, evocativos, arbitrarios y de fantasía.

Para el caso bajo estudio, resulta conveniente establecer, al menos en forma muy somera, cuál es la diferencia entre los signos genéricos, descriptivos y evocativos. De este modo, en los signos **genéricos**, encontramos una relación directa entre el producto o servicio a que se aplica

y el signo en sí mismo. En razón de lo cual no puede otorgarse exclusividad alguna sobre ellos, es decir: no se protegen a nivel registral.

Por otra parte, los **descriptivos** son aquellos que expresan la función, las características o cualidades o el uso final de lo protegido. Al carecer de distintividad, en principio, tampoco pueden ser protegidos como marcas; excepto cuando, mediante el trabajo de su titular a través de las ventas, la publicidad y otros medios, llegue a adquirir ese carácter y por esto el público consumidor llegue a identificarlos claramente con los productos o servicios que representan.

En el caso de las marcas **evocativas**, el consumidor debe hacer algún esfuerzo para establecer ese vínculo. A pesar de ello, nuestra legislación ha considerado que una marca evocativa que puede obtener su inscripción en el Registro.

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en el documento **DL 302 S: “Cómo utilizar las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas para cultivar la imagen de marca”**, expone con meridiana claridad el tema en discusión al señalar:

“...Elección y/o creación de una marca

4. Como se indicó en el Módulo I, la principal función de la marca es hacer que los consumidores puedan identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, para distinguirlo de otros idénticos o similares de sus competidores.

(...)

7. A la hora de seleccionar una o varias palabras para formar con ellas una marca, tenga también en cuenta las consecuencias de elegir palabras de los siguientes tipos:

Palabras genéricas

8. El nombre común de un producto o servicio no puede funcionar como marca de ese producto o servicio porque no puede diferenciarlo de los que ofrece otro proveedor.

Estos nombres suelen llamarse nombres genéricos, y cualquier fabricante o proveedor está autorizado a usarlos.

Ejemplo: La expresión “limpieza en seco” para designar un servicio de este tipo. Los registros de marcas no permiten registrar nombres de estas características.

La palabra “apple” es, en inglés, el nombre genérico de un determinado tipo de fruta. No obstante, un nombre genérico puede tener un significado particular en relación con un determinado producto o servicio, y puede ser válido como marca cuando se usa arbitrariamente respecto de un producto o servicio para el que no tiene ninguna connotación descriptiva. Un buen ejemplo de este caso excepcional es el uso de la palabra “Apple” como marca de computadoras o productos informáticos.

Marcas descriptivas

9. Las palabras que designan una calidad, rasgo o característica de un producto o servicio no suelen funcionar como marcas y no pueden ser registradas, salvo que se hayan venido utilizando durante tan largo tiempo y de forma tan exclusiva que hayan terminado por vincularse a un determinado productor o proveedor.

Ejemplo: El color marrón empleado para productos de chocolate denotaría una característica del producto, por lo que normalmente no sería registrable. El color podría protegerse si se usa en combinación con una forma distintiva, como una estrella.

Marcas sugestivas

10. Son marcas que aluden a uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugestivas es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan un ligero riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro. Además, es probable que la mayor parte de las marcas sugestivas ya estén siendo utilizadas por otros fabricantes o proveedores.

Ejemplo: La marca SUNNY para comercializar radiadores eléctricos daría a entender que el producto está pensado para irradiar calor y mantener el hogar a buena temperatura. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca es muy descriptiva y negarse a registrarla..." (Curso de enseñanza a distancia DL 302 impartido por la OMPI)

Aplicados estos criterios al caso bajo estudio, considera este Órgano de Alzada que el signo que se solicita inscribir “**euro**  **ópticas**”, para distinguir “*servicios de óptica*”, no es evocativo porque no se requiere realizar un esfuerzo mental para definir cuáles son los servicios que se pretende brindar. Asimismo, al analizar como un todo los elementos que lo conforman, en relación a lo que pretende proteger, no resulta distintivo porque es su nombre común y por ello no puede funcionar como marca.

En este sentido, según la Ley de Marcas el signo debe ser distintivo, siendo que “euro” y el cuadrado rojo que se ha añadido como diseño, no otorgan una diferencia sustancial para distinguirlo de los otros competidores del mercado por lo que se concluye que no cumple entonces con el requisito definido como esencial que es la distintividad.

De este modo, comparte este Tribunal el criterio del Registro para denegar lo solicitado toda vez que; aunque el signo se analice como un conjunto, siempre el consumidor lo va a relacionar con servicios de óptica, por lo que no permite que el consumidor lo identifique ni lo individualice en el mercado, ya que son palabras de uso común necesarias en el comercio para ese tipo de servicio.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la licenciada **Kristel Faith Neurohr** en representación de la empresa **ALIANZA CAPITALES OVERSEAS SL.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:56 horas del 4 de octubre de 2017, la cual se

CONFIRMA para que deniegue el registro del signo “”, que ha 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. **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora