



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0443-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “SUPERVISION K LENTE DE CONTACTO RGP QUERATOCONO (DISEÑO)”

OPTICA VISION LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2097-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 017-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 2-225-032, en su condición de apoderado especial de la empresa **OPTICA VISION LIMITADA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-008400, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de marzo de 2013, el señor **Javier Prada Torres**, viudo, optometrista, con cédula 1-234-084, en representación de OPTICA VISION LIMITADA, solicitó la inscripción en Clase 09 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y comercio **“SUPERVISION K) LENTE DE CONTACTO RGP QUERATOCONO (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“La producción y elaboración de todo tipo de lentes de contacto de gas permeable para*



queratocono”. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial la representación de la empresa solicitante propone eliminar del diseño la frase “*lente de contacto RGP Queratocono*” en vista que no es de su interés protegerla.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, treinta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Vargas Valverde**, en la condición indicada, presentó recursos de revocatoria con apelación en subsidio y dado que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO A QUO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. Respecto de la modificación de la solicitud presentada en sentido de eliminar la frase “*lente de contacto RGP Queratocono*”, no se manifiesta el



Registro de la Propiedad Industrial indicando que el escrito fue presentado fuera del plazo concedido para contestar las objeciones de fondo. Por otra parte, ese Registro deniega la inscripción del signo propuesto por considerar que resulta capaz de atribuir cualidades o características, que causan confusión y por ello carece de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, ya que violenta el artículo 7, incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que VISION es una marca registrada a favor de su representada, que es una empresa líder en el campo de la oftalmología y en el manejo de ópticas, agrega que el signo solicitado es SUPERVISION K) (DISEÑO) pero en cuanto al calificativo SUPER puede quedarse en el diseño mas no puede ser protegido y así fue solicitado. Por estas razones manifiesta que autoriza excluir lo no inscribible y se inscriba el diseño como lo solicitan proteger.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, que de acuerdo con la normativa, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda llevar a **engaño o confusión** respecto de las características del objeto a proteger. De la misma forma, en aquellos casos que esté constituida por términos que resulten de **uso común** para los productos o servicios, o que los califique o **describa sus cualidades**. Asimismo, y en general, cuando el signo utilizado 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**.

Esa **distintividad**, 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**). Siendo que, 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De lo anterior, verifica esta Autoridad que, a pesar de reconocer y aceptar la modificación del signo que propone la parte recurrente, aún así el término “**SUPERVISION K) (DISEÑO)**” solicitado para lentes, se compone de un término genérico como lo es “VISION”. Asimismo, y en igual sentido que lo indicó el Registro a quo, el término “SUPER” puede causar engaño en el consumidor. Aunado a ello, la letra “K”, que lo acompaña no le da la suficiente distintividad para ser objeto de protección registral y por ello no resultan atendibles sus alegatos. Dado lo cual, considera este Órgano de Alzada, el signo transgrede los incisos c), g) y j), no así el d) del artículo 7 citados.

Asimismo, no puede ser admitido su alegato en el sentido que su representada es una empresa líder en el campo de la oftalmología y en el manejo de ópticas, por cuanto el reconocimiento y prestigio que tenga una empresa en modo alguno se transfiere en forma automática a los signos marcarios que ostente o que pretenda inscribir y tampoco les otorga distintividad.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en representación de la empresa **OPTICA VISION LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del veintinueve de mayo de dos



mil trece, la cual se confirma.

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en representación de la empresa **OPTICA VISION LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**SUPERVISION K) (DISEÑO)**” solicitado por la recurrente. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55