
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0108-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FABRICA Y COMERCIO
(FOCUS) (9)**

NOVARTIS AG, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
9025)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0211-2019

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas
veintisiete minutos del dos de mayo del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor de edad, divorciada, abogada, con cédula de identidad 1010660601, vecina de San José, apoderada especial de la empresa NOVARTIS AG, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en 4002 Basel, Suiza, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:15:40 horas del 19 de diciembre del 2018.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa NOVARTIS AG, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio FOCUS, para proteger y distinguir en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Aparatos e instrumentos ópticos, lentes ópticos, lentes de contacto*”. A lo anterior, el

Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 10:15:40 horas del 19 de diciembre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y denegó la inscripción de la solicitud presentada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de enero del 2019, la empresa NOVARTIS AG, interpuso recurso de apelación sin manifestar tipo alguno de agravios, siendo que en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó lo siguiente: Que la marca FOCUS no existe ninguna relación directa entre el vocablo con los productos que se pretenden registrar, por lo que es una marca evocativa y altamente distintiva, además de que el significado del término FOCUS en inglés, cuenta con múltiples acepciones en su idioma original, así como múltiples traducciones al español. Por último, indica que dicha marca se encuentra inscrita en Alemania, a nivel comunitario de la Unión Europea, y en Estados Unidos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los folios 12 al 38 del legajo de apelación (certificaciones de inscripción en Alemania registro 002374072, a nivel comunitario de la Unión Europea registro 002374072, y en Estados Unidos 900371893 registro 1665417, traducidas y apostilladas)

CUARTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario y 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 que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Bajo esta premisa, y siendo que los signos deben tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“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. ...”

Esa misma distintividad la expone el tratadista Diego Chijane de la siguiente forma:

“La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común”
(CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica LABORDE, la marca que se proponga debe ser: *“...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, 4^a

edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección; además de otro objetivo como lo es la defensa del consumidor, en 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, sea de un producto o de un servicio.

Ahora bien, este Tribunal no concuerda con los agravios manifestados por el recurrente, ya que, el termino FOCUS es una de las palabras homónimas del idioma inglés, que se pronuncia y escribe igual, pero sus significados y orígenes son diferentes, es decir, como lo indica el solicitante, posee variadas acepciones como sustantivo y como verbo, misma que puede ser traducida como “foco” o “centro” (ambas sustantivos), o “enfocar, fijar, concentrar” como verbos (https://translate.google.com/?rlz=1C1NHXL_esCR738CR738&um=1&ie=UTF-8&hl=es&client=tw-ob#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=focus) todas acepciones correctas en su traducción; el problema en específico surge de que la denominación FOCUS/ENFOCAR, la cual describe una de las características deseables propias de los productos que se desean proteger y distinguir, sean “*Aparatos e instrumentos ópticos, lentes ópticos, lentes de contacto*”, que irían desde anteojos, prismáticos hasta cámaras y telescopios, todos ellos, con la facultad de hacer que la imagen de un objeto obtenida con ese mecanismo óptico produzca, en el lugar adecuado la nitidez para mirar y darle el enfoque adecuado, siendo que la relación entre marca y producto es innegable.

Al analizar esa multiplicidad de acepciones del idioma original a la traducción al español, y siendo que el significado del término analizado es claro, directo y común para el consumidor promedio, una vez puesta en el mercado, el consumidor la percibirá como un acomodo en su visión, aunque el recurrente insista en que no existe ninguna relación directa entre el vocablo y los productos pretendidos, se entiende que enfocar es captar imágenes del mundo externo para que el cerebro

las interprete y mediante aparatos e instrumentos ópticos como los anteojos y los lentes de contacto, se agudice el sentido de la vista.

Es claro entonces que, al indicar que no podrá ser registrado como marca un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, al igual que el ordinal 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), tutela la característica primordial que debe revestir todo signo para poder ser inscrito como tal: su distintividad. La distintividad se ha definido como aquella particularidad de la marca que representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

La falta de aptitud distintiva en relación con el producto al cual protege, resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, elementos sustanciales que pueden distinguir, individualizar o identificar dentro del mercado un signo distintivo, por eso, 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); es entonces que este Tribunal comparte la decisión del Registro de la Propiedad Industrial al considerar que la marca solicitada no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como su Reglamento.

Por ultimo y en lo que respecta a la prueba ofrecida, debe recordarse que las certificaciones de inscripción en Alemania registro 002374072, a nivel comunitario de la Unión Europea registro 002374072, y en Estados Unidos 900371893 registro 1665417, por el principio de territorialidad no tienen la validez en nuestra jurisdicción para el registro de la marca solicitada; la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, hace que dicha actividad no sea abonable para lograr una inscripción en Costa Rica. Sobre este

principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.)

El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:15:40 horas del 19 de diciembre del 2018, se encuentra ajustada a derecho y por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa NOVARTIS AG, confirmando dicha resolución.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa NOVARTIS AG, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:15:40 horas del 19 de diciembre del 2018, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de

apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderado especial de la empresa NOVARTIS AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:15:40 horas del 19 de diciembre del 2018, la que en este acto *se confirma*. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTOR Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55