



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0415-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUPER VISIÓN +LENTE DE CONTACTO RGP MULTIFOCAL“ (Diseño)

OPTICA VISIÓN LTDA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2013-2100).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1121 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del doce de noviembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Vargas Valverde, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seis cinco tres dos siete seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad **OPTICA VISIÓN LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintinueve minutos once segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de marzo de dos mil trece, el señor Javier Prada Torres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **OPTICA VISIÓN LTDA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios



en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza,



para proteger y distinguir: “*La producción y elaboración de todo tipo de lentes de contacto de gas permeable Multifocal para presbicia*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas veintinueve minutos once segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, 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 cuatro de junio de dos mil trece, el Licenciado Ricardo Vargas Valverde, en representación de la sociedad **OPTICA VISIÓN LTDA**, 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 “**SUPER VISIÓN +LENTE DE CONTACTO RGP MULTIFOCAL**“ (**Diseño**) dado que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo incluye las palabras “**SUPER**”, la palabra “**VISIÓN**” que aún escrita de forma particular, puesto que la letra “O” fue sustituida por el elemento figurativo de un ojo y las letras “Lentes de Contacto RGP Multifocal”, es inevitable que el consumidor medio lea con facilidad “**VISIÓN**” a pesar de tener en lugar de la letra “O” una figura de un ojo, pues esa parte creativa que podría suponerse no precisamente le otorga aptitud distintiva al signo solicitado, además que la palabra “**SUPER**” deviene “super visión”, por lo que califica exactamente la función que tienen los productos que pretende proteger (lentes de contacto de gas permeable multifocal para presbicia), siendo una condición calificativa que no puede ser garantizada por medio de un signo marcario.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que la palabra VISI y un ojo más N, debe interpretarse como VISIÓN, así lo verá el público es una interpretación privada, sin embargo en materia marcaria, esa creatividad para diferenciar su marca es la clave del registro y su protección, agrega que Visión es una marca registrada a favor de su representada, y que en cuanto al calificativo SUPER puede quedarse en el diseño, más no puede ser protegido y que interesa la palabra SUPERVISIÓN..

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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**, respecto a situaciones que impidan su registración, por otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, están 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:*

(...)

d) Únicamente en un signo o en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

En el caso analizado, considera este Tribunal que al signo solicitado únicamente le son aplicables los incisos d) y g) del artículo 7 señalado, excluyendo los incisos c) y j) indicados



por el a quo, dado que el signo contiene la palabra “SUPER” y las letras VISI, el símbolo de un ojo y la letra N y los símbolos + y un paréntesis, junto con la frase Lente de Contacto RGP Multifocal”

Siendo que el término **VISION** para lentes, es un término de uso común que imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de una característica de los productos que busca



proteger, constituyéndose en una designación común o usual que califica o describe el producto a proteger, conformada por un término genérico, y además es carente de distintividad ya que indica de forma directa de que se trata el producto, ya que protegería en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza “*La producción y elaboración de todo tipo de lentes de contacto de gas permeable Multifocal para presbicia*”, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos g) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos tal y como se indicó.

Respecto de los agravios del apelante, los mismos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado, el signo está compuesto por términos de uso común como lo es la palabra, “**VISION**” escrita de una forma particular, que si bien contiene un elemento de un ojo en sustitución de la letra “O” y la letra N, no le otorga distintividad al signo, además de ser un término de uso común, por lo que incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos d) y g) respectivamente.

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 Licenciado Ricardo Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la sociedad **OPTICA VISIÓN LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintinueve minutos once segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, 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 Ricardo Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la sociedad **OPTICA VISIÓN LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintinueve minutos once segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, 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

Zayda Alvarado Miranda

Ilse 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