



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2012-0861-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “HYDRALENS” (DISEÑO)

**ASOCIACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL BIEN SOCIAL ASEMBIS.,
apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-5010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No.185-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora Rebeca Villalobos Vargas, mayor, casada, administradora, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos sesenta y tres- ciento ochenta y seis, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la **ASOCIACION DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL BIEN SOCIAL**, cédula jurídica tres- cero cero dos- ciento dieciséis mil ochocientos ochenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos y dieciséis segundos del treinta de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de Mayo del 2012, la señora Rebeca Villalobos Vargas, de calidades y en su condición dicha,



solicitó la inscripción de la marca de comercio “**HYDRALENS**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir : Lentes de contacto, en clase 9 de la nomenclatura internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos y dieciséis segundos del treinta de julio de dos mil doce, rechazó la solicitud de inscripción de comercio “**HYDRALENS**” (**DISEÑO**), por transgredir el artículo séptimo incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de Agosto del 2012, la señora Villalobos Vargas, en su representación señalada, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro, admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

IV. 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**HYDRALENS**” (**DISEÑO**), en la **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, al ser inadmisibles por



razones intrínsecas, en razón de que la misma no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, y es considerado un signo descriptivo y engañoso, transgrediendo el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, expuso que la marca que se pretende inscribir no consta de dos palabras separadas, sino de una sola palabra HIDRALENS, con lo cual su significado no puede ser traducido al idioma español porque es nombre de fantasía, y de forma muy lejana estaría ligado más bien con un ser mitológico o deidad de la antigua Grecia.

Continúa diciendo la apelante que la traducción de HYDRA que brinda Google y que se indica en la resolución, corresponde a una tecnología patentada de atención al cliente, no guardando relación alguna con lentes de contacto que es lo que se pretende proteger, sino con diseño de planes de ejercicio, por lo que su inscripción no afecta derechos de terceros.

Agrega que HYDRA no es una palabra de uso común, que no le atribuye características o cualidades a la marca y no representa elementos intrínsecos del lente ya que no existen lentes elaborados con HYDRA, todos son elaborados con cuentas de un gel, polímero, plástico blando o suave, siendo entonces que se trata de un nombre de fantasía, lo que es una combinación novedosa de palabras que permita vender en este caso un lente de contacto con un nombre que llame la atención al consumidor, con lo cual la marca es procedente y así deberá inscribirse.

Por último menciona que existen marcas de champús y cremas cuyas marcas inicia con HYDRA, aunque no son productos hechos de agua, ni necesariamente son hidratantes, sino de químicos apropiados para lavar el cabello o proteger la piel. Además que el hecho indicado por el registro que se induciría a error al consumidos por parecer lentes hidratantes también es erróneo porque ningún lente de contacto es hidratante en si mismo y el consumidor lo sabe.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca comercio “**HYDRALENS**” (**DISEÑO**), en la clase solicitada fundamentado en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al respecto, cabe destacar, que el inciso d) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que sea descriptivo respecto de los productos que se pretenden distinguir, que constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece. Concretamente, y haciendo referencia a lo analizado, estamos frente a una marca mixta pero de prevalencia denominativa, conformada por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que la hace atributiva de cualidades respecto a los productos que se pretenden brindar.

Obsérvese, que la expresión de comercio “**HYDRALENS**” es *descriptiva* de los productos que pretende distinguir, en el sentido que los consumidores pueden inferir en forma directa e inmediata que los productos a que se refieren describen una cualidad que se podría interpretar como “**LENTES CON AGUA**”, entendiendo el consumidor que son lentes de contacto que tienen la característica de hidratar el ojo, lo cual incluso puede llevar a engaño al consumidor.

El signo pretendido como puede notarse, es para distinguir y proteger “**Lentes de contacto**”, de tal manera que describe los productos que se han de prestar, es decir, traza una cualidad de un producto, por lo que considera esta representación que le es aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, así como el inciso g) del artículo citado.

Respecto a las marcas descriptivas el tratadista Manuel Lobato, dice:

“ (...) los distintivos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, calidad, el destino,



el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o del servicio (...). (LOBATO, Manuel. *Comentario a la ley 17/2001, de marcas, Primera. Ed. Civitas, Madrid España, p. 211*).

En este sentido, al dotar el signo de cualidades a los productos que se protegen, no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*.

Considera este Tribunal, que la connotación de los términos que componen la marca **“HYDRALENS”** hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan al ser traducidas al español, ya que apreciada en conjunto y en conexión con los productos, se encuentra inmersa dentro de las causales de irregistrabilidad que al efecto establece el artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la cual va en relación al fin informativo que poseen las marcas.

Por consiguiente, el signo propuesto por cuenta de la **ASOCIACION DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL BIEN SOCIAL**, adolece de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“HYDRALENS”** por su falta de distintividad, además de ser descriptiva respecto de los productos que protegería, comparte este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, debiendo confirmarse la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.



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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Rebeca Villalobos Vargas, en representación de la **ASOCIACION DE SERVICIOS MÉDICOS PARA EL BIEN SOCIAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos y dieciséis segundos del treinta de julio de dos mil doce, la que en esta acto se confirma, para que se deniegue la marca “**HYDRALENS**” (**DISEÑO**). 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Oscar Rodríguez Sanchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55