
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0408-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

“DIFUSSION OPTICS TECHNOLOGY”

SIGHTGLASS, VISION, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-0159)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0495-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del once de noviembre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, abogado, portador de la cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIGHTGLASS, VISION, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 6101, Bollinger Canyon Road, Suite 500, San Ramon, California 94583, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:20:28 horas del 28 de julio de 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Valverde Gutiérrez, de calidades y en la representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **DIFUSSION OPTICS TECHNOLOGY**, para proteger y distinguir en clase 9: gafas [ópticas]; anteojos; lentes correctores; lentes oftálmicos; lentes ópticos; lentes para gafas (ópticas); lentes oftálmicas en bruto;

lentes ópticos en bruto; lentes para gafas en bruto; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes ópticos; estuches para lentes de gafas (ópticas); marcos (monturas) de gafas (ópticas) marcos (monturas) de anteojos; marcos (monturas) de gafas correctoras (anteojos graduados); estuches para gafas; estuches para anteojos; estuches para gafas correctoras (anteojos graduados).

Mediante resolución de las 10:20:28 horas del 28 de julio del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas según los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas, por considerar el signo engañoso, descriptivo y carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la solicitante presentó recurso de apelación e indicó:

- 1.** Se trata de una marca sugestiva. Para poder afirmar que un signo es engañoso o descriptivo, es necesario que transmita de forma expresa y directa una característica de los productos o servicios. Sin embargo, en el presente caso no se cumple esa condición pues DIFUSSION OPTICS TECHNOLOGY no es el nombre común de ninguna cualidad de los productos, sino que se trata de un nombre original, utilizado exclusivamente por su representada.
- 2.** El signo DIFUSSION OPTICS TECHNOLOGY, puede traducirse como “tecnología de difusión en ópticos”, no puede considerarse un signo descriptivo pues, al escucharlo, los consumidores no sabrán qué significa “difusión” en el contexto de productos como lentes y gafas; no transmite un mensaje que informa directamente acerca de las características de los productos o servicios que se pretenden distinguir.
- 3.** Es una marca que evoca una idea muy amplia y general con la que pueden estar relacionados los productos que protege. Los consumidores deben hacer uso de la

imaginación para determinar las posibles cualidades de los productos.

4. Al realizar una búsqueda de los términos “diffusion optics technology” en Google los resultados más relevantes se refieren precisamente a la marca de su representada, SightGlass Vision. Entonces, resulta evidente que es un nombre novedoso, inventado por su cliente, nunca utilizado en el mercado y vinculado exclusivamente con los productos de SightGlass Vision.

5. La marca no debe ser analizada por separado o por cada palabra que la compone sino en su conjunto. El signo es registrable pues no se configuran los supuestos de los incisos d), g) ni j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

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

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE RECHAZO INTRÍNSECAS DEL ARTÍCULO 7 INCISOS D), G) Y J). En el análisis del signo solicitado el Registro indica que la marca es engañosa, porque al indicar tecnología de difusión óptica, el solicitante puede pensar que, al obtener dichos productos, en este caso lentes pueden o no tener esas características, agrega que el signo puede atribuir alguna calidad o característica a los productos que protege sobre la cual no puede darse certeza, los torna descriptivos y engañosos y por ende carentes de distintividad.

Además, el Registro agrega que la marca solicitada es un conjunto de términos

usuales y necesarios en el comercio en el ámbito de los lentes, ya que hace alusión a sus características.

El Tribunal discrepa de los resuelto por el registro por los motivos que en adelante se señalan.

El signo solicitado es: **DIFUSSION OPTICS TECHNOLOGY**, estos términos componen un signo que en su conjunto, es distintivo de los productos que pretende distinguir pues no sugiere directamente una característica al consumidor, como lo indicó el Registro. En ese sentido, se trata de una marca evocativa, pues no indica a los consumidores una característica concreta de los productos, sino que solamente evoca una idea muy amplia y general con la que pueden estar relacionados.

Con respecto a las marcas evocativas, el Tribunal comparte lo indicado por la doctrina, en el sentido que se trata de signos débiles:

Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. (Otamendi, Jorge. (2010). *Derecho de marcas*. (7^a Ed.) Buenos Aires: Abeledo Perrot, pp. 28-29)

Por lo anterior ante un conflicto por infracción marcaria el juez debe aplicar en el cotejo de marcas evocativas un criterio más benévolos, donde admitirá mayores

semejanzas o copias parciales, de ahí que no se vea obstáculo para el registro del signo pretendido.

Sumado a lo anterior, el análisis en conjunto del signo le brinda distintividad para poder ser registrado, el conjunto marcario y el carácter evocativo del signo permiten que no sea considerado como una frase descriptiva, por lo tanto, no violenta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Además, el signo no encaja en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la ley citada que indica: “pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

...el concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo [...] y no en relación a otro signo.

(Lobato, Manuel. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas.* (1^a Ed.). Madrid: Civitas, p. 253).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, puesto que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. (Lobato, Manuel. (2002) p. 254).

Cabe advertir que según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, la realización del examen de fondo de una marca debe realizarse con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce el signo visto en su conjunto, por lo tanto, el signo **DIFUSSION OPTICS TECHNOLOGY** no engaña al consumidor ni le indica directamente las características de los productos que pretende distinguir.

El consumidor al observar la marca **DIFUSSION OPTICS TECHNOLOGY** para los productos solicitados no va a incurrir en error alguno sobre la procedencia empresarial de ellos, o sus características; por tratarse de lentes, existe una clara información para el consumidor sobre las características de lo que se ofrece en el mercado, si la tecnología es para mejorar la visión o similar requiere de exámenes y recetas de especialistas que evitará algún tipo de error, además se trata de productos sobre los que el consumidor es informado pues se trata de lentes con fines clínicos según la lista de productos reivindicada.

Además, respecto de las especificaciones de los productos el signo resulta ser evocativo; el consumidor no se verá engañado porque la marca es distintiva para proteger y distinguir: gafas [ópticas]; anteojos; lentes correctores; lentes oftálmicos; lentes ópticos; lentes para gafas (ópticas); lentes oftálmicas en bruto; lentes ópticos en bruto; lentes para gafas en bruto; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes ópticos; estuches para lentes de gafas (ópticas); marcos (monturas) de gafas (ópticas) marcos (monturas) de anteojos; marcos (monturas) de gafas correctoras (anteojos graduados); estuches para gafas; estuches para anteojos; estuches para gafas correctoras (anteojos graduados).

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el principio de veracidad de la marca el cual:

...tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos

o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad Intelectual, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.

(KozolchyK, Boris y otro. (1983). *Curso de Derecho Mercantil*. T. I. (1^a. Reimp.) San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, p. 176).

El signo solicitado no atenta contra los principios de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los productos que va a obtener, el signo solicitado cumple con la distintividad requerida para su registro.

No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducirse a preferir una oferta que sugiere una falsa información, por todo esto considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa SIGHTGLASS, VISION, INC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:20:28 horas del 28 de julio de 2022, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **DIFUSSION OPTICS TECHNOLOGY** en clase 9, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa SIGHTGLASS, VISION, INC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:20:28

horas del 28 de julio de 2022, la cual en este acto **se revoca**, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **DIFUSSION OPTICS TECHNOLOGY** en clase 9, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2022 11:08 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2022 11:09 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2022 11:53 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2022 11:10 AM

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2022 03:13 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr