



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0538-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “visualase CLÍNICA DE OJOS (DISEÑO)”**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2102-2012)**

**VISUALASE S.A., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No. 195-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Fernando Borbón Ortega**, mayor, casado, Empresario, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0740-0684, en su condición Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **VISUALASE S.A.**, de esta plaza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y cuarenta y un segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo de dos mil doce, el señor **Fernando Borbón Ortega**, de calidades y en su condición antes indicada, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**visualase CLÍNICA DE OJOS (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a los servicios médicos desplegados por la Clínica de tratamiento de cirugías en el ojo*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 12:22:25 horas del 7 de marzo de 2012, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existen inscritos los nombres comerciales “**Clínica Vizualiza CENTRO DE OFTALMOLOGÍA (DISEÑO)**”, bajo el registro número **203774** y “**VISUALASER (DISEÑO)**”, bajo el registro número **209556**, ambos propiedad de la empresa **CLÍNICA VISUALIZA S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con dos minutos y cuarenta y un segundos del ocho de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: I.) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de mayo de 2012, el señor **Fernando Borbón Ortega**, en representación de la empresa **VISUALASE S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios, razón por la cual conoce este Tribunal en alzada.

**QUINTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los nombres comerciales “**Clínica Vizualiza CENTRO DE OFTALMOLOGÍA (DISEÑO)**”, bajo el registro número **203774**, desde el 17 de setiembre de 2010, para proteger y distinguir: “*un establecimiento dedicado a servicios de oftalmología y otras actividades dedicadas a la salud. Ubicado en Sabana Oeste, 150 metros al sur de Canal 7, Edificio Vista del Parque Primer Piso en el Distrito de Mata Redonda en San José*” y, “**VISUALASER (DISEÑO)**”, bajo el registro número **209556**, desde el 20 de mayo de 2011, para proteger y distinguir: “*un establecimiento dedicado a servicios de oftalmología y otras actividades dedicadas a la salud. Ubicado en Sabana Oeste, 150 m sur de canal 7, Edificio Vista del Parque, primer piso, distrito Mata Redonda. San José*” ambos propiedad de la empresa **CLÍNICA VISUALIZA S.A.** (ver folios de 9 al 12)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del nombre comercial “**visualase CLÍNICA DE OJOS (DISEÑO)**”, con fundamento en los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó, el signo solicitado tiene similitud gráfica y fonética con los signos inscritos, lo cual podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, la sociedad recurrente, orienta sus agravios a demostrar el uso anterior, sea el primer uso en el comercio del nombre comercial solicitado sobre los nombres comerciales inscritos, aportando prueba en ese sentido. Agrega además que la marca “**visualase**” se encuentra inscrita en Inglaterra y se explota en Europa.



**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**visualase CLÍNICA DE OJOS (DISEÑO)**”, con los nombres comerciales inscritos “**Clínica Vizualiza CENTRO DE OFTALMOLOGÍA (DISEÑO)**” y “**VISUALASER (DISEÑO)**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado “**visualase CLÍNICA DE OJOS (DISEÑO)**” y los nombres comerciales inscritos “**Clínica Vizualiza CENTRO DE OFTALMOLOGÍA (DISEÑO)**” y “**VISUALASER (DISEÑO)**”, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en sus factores tópicos preponderantes, sean “**visualase**”, “**Visualiza**”, y “**VISUALASER**”. Estos son los elementos que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser los predominantes, sobre la parte figurativa, por ser la única forma de recordar la actividad o giro que protegen los referidos nombres comerciales, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración. Finalmente, su giro comercial se encuentra directamente relacionado.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial “**visualase CLÍNICA DE OJOS (DISEÑO)**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.



En consecuencia, no es dable la registraci3n de un signo que genere alg3n riesgo de confusi3n o asociaci3n en el p3blico consumidor, ya que tal prohibici3n, se establece en protecci3n de 3ste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina se1ala que: “(...) *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que 3ste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edici3n, Civitas Editores, Espa1a, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la funci3n del signo distintivo est3 dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ah3 que, se reconozca la distintividad como el requisito b3sico que debe cumplir todo signo que pretenda protecci3n registral, pues, 3ste debe ser capaz, tanto intr3nseca como extr3nsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

En lo que respecta a los agravios presentados, debe quedar claro al aqu3 recurrente, que en casos como el que nos ocupa, no es necesario realizar un pronunciamiento a fondo en cuanto la notoriedad, uso anterior o primer uso en el comercio del nombre comercial solicitado, al encontrarse de previo un derecho de terceros debidamente inscrito y que fue objetado por el Registro al solicitante, ya que para este Tribunal, resulta irrelevante, en virtud de que sobre el uso anterior o primer uso en el comercio y la naturaleza notoria o no de un signo meramente usado y no registrado, en principio, estos posibles hechos extraregistrales, no son un punto de apoyo para obtener un registro, ninguna norma del marco legal que rige el registro de marcas en nuestro pa3s, obliga al otorgamiento de un registro confundible con un derecho previo de tercero por el mero hecho de ser el signo solicitado usado con anterioridad o bien notorio.

En resumen, no resulta procedente en el proceso de inscripci3n de un signo distintivo, al cual le es opuesto por el Registro un derecho de tercero, sea un signo previamente inscrito, entrar a conocer aspectos como la posible notoriedad del signo propuesto ni el uso anterior o primer uso en el comercio del mismo, sea en este caso del nombre comercial propuesto. Lo anterior en virtud de que resulta imposible para el Registro proceder a ignorar la inscripci3n de los



signos debidamente inscritos y los derechos con los que éstos gozan y que a todas luces el Órgano a quo debe respetar y proteger. Resulta vital indicar que en estos casos, lo procedente es que el gestionante de la solicitud de inscripción tramite, ya sea como defensa o en vía reconvenional el proceso de nulidad de registro contra el signo inscrito, establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por infracción en este caso a los artículos 65 y 66 de la misma Ley.

Por otra parte, el alegato de la inscripción del nombre comercial en otras legislaciones, en este caso en Inglaterra, como se hace constar con la prueba aportada a los autos, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en otros países, ya que rige el principio de territorialidad y es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 65 y 66 para la inscripción de nombres comerciales, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**visualase CLÍNICA DE OJOS (DISEÑO)**”, está dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **VISUALASE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y cuarenta y un segundos del ocho de mayo de dos mil doce, cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa **VISUALASE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y cuarenta y un segundos del ocho de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



***DESCRIPTORES:***

- ***SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- ***IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***