



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1066-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca “UVISIÓN”**

**UVEX WINTER HOLDING GMBH & CO.KG, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7682-08)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 216-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del primero de marzo de dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado de la empresa **UVEX WINTER HOLDING GMBH & Co. KG**, una corporación organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinte minutos, siete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el ocho de agosto de dos mil ocho ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades indicadas al inicio y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**UVISION**”, en clase 09 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*Gafas protectoras de seguridad para motociclistas, gafas protectoras para esquiar, gafas protectoras para deportes, gafas para el sol, gafas protectoras y gafas de*



*seguridad industriales, gafas ópticas, lentes y marcos para gafas, piezas para la vista de material plástico, cascos de seguridad para trabajadores de mano de obra, motociclistas, ciclistas, esquiadores y saltadores de esquí, cascos deportivos, zapatos de seguridad industriales y ropa de seguridad industrial, respiradores , no para respiración artificial, en particular máscaras respiradoras y aparatos para trabajadores de mano de obra , tapones y taponcillos para los oídos, protectores de caídas de seguridad industrial tales como redes, lonas de seguridad, paneles de seguridad de señalización, paneles de seguridad para exposiciones, arneses de seguridad, arneses incorporados en la ropa de seguridad industrial, cordones de seguridad, cordones amortiguadores elásticos, limitadores de caídas, sogas salvavidas, cuerdas de seguridad, ganchos para cuerdas, partes de los productos anteriormente mencionados, todos los productos anteriormente mencionados tanto que estén incluidos en clase 09 ”*

**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las nueve horas, veinte minutos, siete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, resuelve declarar con lugar la oposición interpuesta, rechazando la inscripción de la marca UVISION, conforme lo establece el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por similitud con las marcas inscritas a nombre de la empresa opositora.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de agosto de dos mil nueve, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **UVEX WINTER HOLDING GMBH & Co. KG**, apeló la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

**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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como suyo el hecho que por demostrado tuvo el Registro a quo, agregando que el mismo se fundamenta a folios 73 a 89 de este expediente.

**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 EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, en sus incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscritas las marcas “**VISIÓN**” (DISEÑO) en clase 09, “**VISIÓN ÓPTICAS**” (DISEÑO) en clase 44, “**SOFT VISIÓN**” (DISEÑO) en clase 09, “**VISIÓN CARE UN SOLO PASO**” (DISEÑO) en clase 05, (DISEÑO ESPECIAL) en clase 09, y los nombres comerciales “**ÓPTICAS VISIÓN**” y “**ÓPTICAS VISIÓN**” (DISEÑO), encontrándose además de la gran similitud gráfica, fonética e ideológica, que todos estos signos protegen productos de igual naturaleza por lo que podrían ser relacionados entre sí, existiendo posibilidad con ello de inducir a error o confusión en el público consumidor, ya que todas las marcas registradas se refieren a productos ópticos y servicios para el cuidado óptico y oftalmológico, al igual que la marca solicitada.

Por su parte, la empresa apelante no expresa agravios que demuestren a este Tribunal el



fundamento de su disconformidad con el fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.

**CUARTO. RESPECTO A LA NO REGISTRACIÓN DE UN SIGNO MARCARIO.**

Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protege. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, al disponer que: *“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión en el inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al



consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” **(Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).**

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.



**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con las marcas inscritas, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **UVEX WINTER HOLDING GMBH & Co.KG**, le es aplicable el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señalado supra, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y las inscritas, resulta evidente que en su parte denominativa, las inscritas contienen la palabra **“VISIÓN”**, que es idéntica al término contenido en el signo solicitado, con la única diferencia de que a éste se ha agregado la letra **“U”** al inicio. Nótese que la palabra **“VISIÓN”** es el elemento preponderante en todos los signos confrontados, y es éste el que recordará el consumidor, adquiriendo entonces una relevancia mayor por encima de la letra **“U”** del solicitado o el diseño y las palabras adicionales contenidas en los inscritos, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con las marcas inscritas, por lo que desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa e incluso de asociación entre el público consumidor.

Nótese que para determinar ese riesgo de confusión entre signos, el operador del Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración *las semejanzas* y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el



método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Con relación al cotejo fonético, dada la similitud gráfica encontrada, ocurre que la pronunciación de los signos es idéntica, respecto al elemento preponderante “**VISIÓN**”, existiendo así una confusión auditiva. Respecto al cotejo ideológico, todos estos signos distintivos remiten a una misma idea, toda vez que la marca solicitada ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico “**VISIÓN**”, contenido en las marcas inscritas a nombre de la empresa **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, por lo que el consumidor podría asociar los servicios a un mismo origen empresarial.

Lo anterior aunado a que las marcas inscritas protegen productos que en general están relacionados con la oftalmología y la fabricación de productos para óptica, tales como “*anteojos de todo tipo, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos y equipo oftálmico, servicios de optometría, oftalmología y diversos relativos a las graduaciones de lentes e instrumentos ópticos en general*” y la que se pretende inscribir, protege y distingue esos mismos productos o productos similares y relacionados, lo que refuerza el fundamento para denegar la inscripción de la marca solicitada, ya que se quebrantaría lo estipulado en el literal b) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior*”, por lo que este Tribunal considera que actuó bien el Registro de la Propiedad Industrial al



impedir la coexistencia registral del signo solicitado con los ya inscritos. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos y servicios que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **UVEX WINTER HOLDING GMBH & Co.KG**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinte minutos, siete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.

**SÉTIMO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **UVEX WINTER HOLDING GMBH & Co.KG**, en contra de la resolución



dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinte minutos, siete segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**