

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0948-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo +VISTA TU OPTICA (diseño)

Marcas y otros signos

Ópticas Más Vista S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6629-2011)

VOTO N°639-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Cinthya Calderón Rodríguez, mayor, soltera, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y nueve-cuatrocientos setenta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Ópticas Más Vista S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y tres mil ciento veintisiete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, cuarenta segundos del dieciocho de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha doce de julio de dos mil once, el Empresario Oscar Alfredo Soto Brenes, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos quince-seiscientos noventa y tres, representando a la empresa Ópticas Más Vista S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en la **clase 35** de la nomenclatura internacional, para distinguir venta de productos ópticos que incluyen anteojos, gafas para el sol, lentes de contacto, soluciones de mantenimiento y accesorios, y en **clase 44** para distinguir servicios de optometría en general.

SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, seis minutos, cuarenta segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

- 1- Marca de fábrica a nombre de Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (c.c. Seiko Holdings Corporation) **VISTA**, registro N° 54636, vigente hasta el seis de noviembre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 9 de la nomenclatura internacional anteojos, sus repuestos y accesorios (folios 13 y 14).
- 2- Nombre comercial a nombre de Ronesuc S.A. **BUENA VISTA OPTICA**, registro N° 142234, inscrita desde el veinte de octubre de dos mil tres, para distinguir una óptica ubicada en Barba de Heredia, de la Delegación Cantonal cien metros sur, trescientos metros oeste y veinticinco metros al sur (folios 15 y 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre los signos inscritos y el solicitado, además de relación en los productos y servicios, rechaza lo petitionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que la marca inscrita VISTA es débil, por lo que no podrá bloquear el registro de otras que la utilicen en forma genérica, y que no es notoria, y que la solicitada es diferente por presentar un diseño.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como marca
VISTA	BUENA VISTA ÓPTICA	

Productos	Giro y establecimiento	Servicios
Clase 9: anteojos, sus repuestos y accesorios	Una óptica ubicada en Barba de Heredia, de la Delegación Cantonal cien metros sur, trescientos metros oeste y veinticinco metros al sur	Clase 35: venta de productos ópticos que incluyen anteojos, gafas para el sol, lentes de contacto, soluciones de mantenimiento y accesorios Clase 44: servicios de optometría en general

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.


“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El primer agravio planteado indica que la debilidad de la marca inscrita VISTA, por ser genérica respecto de los productos que distingue, no impedirá que se registren otras que la incluyan. Dicha afirmación, que ha sido acogida por la jurisprudencia de este Tribunal en su Voto N° 283-2011 dictado a las catorce horas del primero de setiembre de dos mil once, no es de aplicación al caso bajo estudio. En efecto, las marcas que se registren y consoliden siendo genéricas respecto de los productos o servicios que distinguen, han de ser consideradas débiles y no impedirán el registro de otras que utilicen el término en su sentido genérico y que además

contengan otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto. Sin embargo, en el presente asunto, VISTA es el elemento central del signo que se solicita, en el cual se hace residir la capacidad de distinción que se espera en el comercio, siendo que el signo + tan solo indica una característica de superioridad, y TU ÓPTICA indica el tipo de servicios que se prestan. Por ello es que es válido el cotejo realizado, en donde la marca inscrita VISTA está totalmente reproducida en el signo solicitado, y los productos de aquella están íntimamente relacionados con los servicios de la pedida. Y si bien considera la apelante el diseño que contiene su signo abona a favor de la diferenciación, tal agravio no es de recibo, puesto que éste consiste en una simple disposición de dos colores, dirigidos a enmarcar a las palabras contenidas, por lo tanto no aporta valor en tal sentido al conjunto, siendo el elemento preponderante la palabra VISTA. Sobre el alegato que indica la falta de notoriedad de la marca inscrita, estudiada la resolución final venida en alzada, ésta en ningún momento analiza o tan siquiera menciona algún aspecto relacionado a notoriedad, por lo tanto tal argumento no puede ser acogido. Además de lo anterior, tenemos que no solamente existe registrada la marca VISTA, sino que también está registrado el nombre comercial BUENA VISTA ÓPTICA, hecho probado de la resolución final apelada y de ésta, cuyo giro comercial está íntimamente relacionado con los servicios solicitados, y sobre la cual no se hace mención en el recurso bajo estudio, pero que evidentemente al ser un derecho previo de tercero oponible oficiosamente, también impide el registro solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Cinthya Calderón Rodríguez representando a la empresa Ópticas Más Vista S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, cuarenta segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33