



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0347-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicio “THE VISION CARE INSTITUTE”

ÓPTICA VISIÓN LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 180-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 851 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con veinticinco minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Javier Parada Torres**, mayor, casado una vez, optometrista, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos treinta y cuatro-cero ochenta y cuatro, en su condición de gerente general, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-cero cero ocho cuatro cero cero, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, siete segundos del quince de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día nueve de enero de dos mil seis, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad domiciliada y existente en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de Norte América, presentó ante



el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de inscripción de la marca de servicio “**THE VISION CARE INSTITUTE**”, para proteger y distinguir en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, servicios de consulta dirigidos a profesionales en el cuidado de los ojos; en clase 41 de la Clasificación Internacional, servicios educativos y profesionales de entrenamiento dirigidos a los profesionales en el cuidado de los ojos y en clase 44 de la Nomenclatura Internacional, servicios médicos proporcionados por profesionales en el cuidado de los ojos.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de enero de dos mil siete, el señor **Javier Prada Torres**, de calidades indicadas al inicio y como gerente general y apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, presentó oposición a la inscripción solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y cuatro minutos, siete segundos del quince de enero de dos mil nueve, resolvió: “*Se declara sin lugar la oposición interpuestas (sic) por el apoderado de **OPTICA VISION LIMITADA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**THE VISION CARE INSTITUTE**”, en clases 35, 41 y 44 Internacional, presentada por Gaston (sic) Baudrit Ruiz, en representación de **JOHSON & JOHNSON**, la cual se deniega, de conformidad con los argumentos expuestos...*”

CUARTO. Que el señor Prada Torres, en representación de la empresa **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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



Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no es necesario expresar una relación de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. Sin entrar a conocer el fondo del presente caso, una vez examinado el expediente venido en alzada, debe señalar este Tribunal la falta de interés actual en este asunto, en virtud de las razones que de seguido se examinan. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución de las diez horas, treinta y cuatro minutos, siete segundos del quince de enero de dos mil nueve, conoció y resolvió sobre la oposición interpuesta por la empresa **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**THE VISION CARE INSTITUTE**” en clases 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional, determinando en su parte considerativa que entre el signo solicitado y los inscritos a nombre de la empresa apelante, existen mayor cantidad de diferencias que similitudes desde el punto de vista visual, fonético e ideológico, lo cual no contraviene el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, a su vez determina, que el uso de la frase **THE VISION CARE INSTITUTE** en el ámbito referido al cuidado de los ojos, no aporta ninguna capacidad distintiva, por ser términos no sólo de uso común, sino también necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales en este campo, refiriéndose en forma concisa a la naturaleza de dichos servicios, por lo que no guarda la suficiente aptitud distintiva respecto a los mismos. Así las cosas, con fundamento en esas consideraciones, declaró: “**sin lugar la oposición interpuestas (sic) por el apoderado de **OPTICA VISION LIMITADA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**THE VISION CARE INSTITUTE**”, en clases 35, 41 y 44 Internacional, presentada por Gaston (sic) Baudrid Ruiz, en representación de **JOHSON & JOHSON**, la cual se deniega...” (Lo subrayado y en negrita no son del original).**



Nótese que en el presente asunto, recurre como opositora la empresa **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA** -quien no presenta agravios ante este Tribunal- por el hecho que le fue denegada su oposición, pero lo cierto es que, en relación a la solicitud de registro de la marca de servicios “**THE VISION CARE INSTITUTE**”, para proteger en clases 35 de la Clasificación Internacional: servicios de consulta dirigidos a profesionales en el cuidado de los ojos; en clase 41 de la Nomenclatura Internacional: servicios educativos y profesionales de entrenamiento dirigidos a los profesionales en el cuidado de los ojos y en clase 44 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios médicos proporcionados por profesionales en el cuidado de los ojos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegarla, en razón de haber determinado que dicho signo distintivo no posee la suficiente aptitud distintiva y que por ende, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de lo anterior, este Tribunal no encuentra en qué perjudica la resolución recurrida a la empresa **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, pues su petitoria expresa, según el escrito de oposición presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de enero de dos mil siete, constante a folios veintiuno (21) a veintiséis (26), era el rechazo de la inscripción pretendida, lo cual se logró en la misma resolución que se conoce.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al haberse conferido lo solicitado por el señor **Javier Prada Torres**, en su condición de gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, mediante lo resuelto en la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, siete segundos del quince de enero de dos mil nueve, pierde interés actual para recurrir, por lo que corresponde, declarar sin lugar el recurso de apelación en todos sus extremos, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada por las razones dadas por este Tribunal.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley



de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Javier Prada Torres**, en su condición de gerente general, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cuatro minutos, siete segundos del quince de enero de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal. 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.-**NOTIFÍQUESE**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la jueza Priscilla Loretto Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TNR. 00.42.55