



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0469-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “+ VISIÓN GRUPO ÓPTICO”
(DISEÑO)**

GESTIÓN ÓPTICAS LOCALES, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 9394-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 912-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, cuarenta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **GESTIÓN ÓPTICAS LOCALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España, con domicilio en Cofradía de la Asunción, Número 1, CP 46700, Gandia, Provincia de Valencia, España, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, veinticuatro segundos del once de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veinticuatro de setiembre de dos mil ocho ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**,



de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **GESTIÓN ÓPTICAS LOCALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios



en clase 44 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Servicios ópticos*”

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las diez horas, cincuenta y cinco minutos, veinticuatro segundos del once de febrero de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**ÓPTICA VISIÓN**” (**DISEÑO**), por lo que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambos signos protegen servicios iguales en la misma clase 44 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de marzo de dos mil nueve, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en representación de la empresa **GESTIÓN DE ÓPTICAS LOCALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución final 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 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. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número



161335 la marca de servicios , a nombre de **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ocho mil cuatrocientos, vigente desde el dieciocho de agosto de dos mil seis, hasta el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en clase 44 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir toda clase de servicios de optometría, oftalmología y diversos relativos a las graduaciones de lentes e instrumentos ópticos en general (folios 41 y 42).

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, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**ÓPTICA VISIÓN**” (**DISEÑO**), y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambos signos protegen servicios iguales en la misma clase 44 de la Clasificación Internacional.



Por su parte, la empresa apelante no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en qué se basa la disconformidad del 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. 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 distinguan 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 la

marca inscrita  , este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **GESTIÓN ÓPTICAS LOCALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, le es aplicable el inciso a) del artículo 8° 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 la inscrita, al ser ambas marcas son del tipo mixto, sea que combinan palabras con elementos gráficos, vemos que respecto a la parte denominativa, el signo solicitado contiene en su denominación la palabra **“VISIÓN”**, que es idéntica a la segunda palabra contenida en la marca inscrita. Nótese que la palabra **“VISIÓN”** es el elemento preponderante dentro del diseño propuesto, que es el que recordará el consumidor, adquiriendo entonces éste una relevancia mayor por encima de las palabras **“GRUPO ÓPTICO”** y el símbolo matemático de cantidad **“+”**, son elementos genéricos y de uso común, que tan sólo vienen a resaltar a la palabra **“VISIÓN”**, que resulta ser, como se indicó líneas atrás, el elemento preponderante, convirtiéndose en la parte que más sobresale, y al ser idéntica a la contenida en la marca inscrita, se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista meramente visual,



acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la identidad del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que los términos que van unidos a la palabra “**VISIÓN**” en la solicitada, no vienen a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente con la inscrita, pues no son relevantes para una diferenciación plena de esos signos distintivos, causándose al consumidor un riesgo de confusión e incluso de asociación.

Nótese que para determinar ese riesgo de confusión entre signos, 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 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, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambos signos es idéntica, respecto al elemento preponderante “**VISIÓN**”, existiendo así una confusión auditiva. Respecto al cotejo ideológico, ambos signos distintivos remiten a una misma idea, toda vez que la marca solicitada ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico “**VISIÓN**”, contenido en la marca inscrita 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 la marca inscrita protege “*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 también “*servicios ópticos*” (ver folio 9), por lo que es otro hecho más para no permitir 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 permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

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 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 puedan guardar 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 **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GESTIÓN ÓPTICA LOCALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, veinticuatro segundos del once de febrero 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 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GESTIÓN ÓPTICA LOCALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, veinticuatro segundos del once de febrero 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33