

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0928-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y servicios: “SUN VISION (DISEÑO)”**

**OPTICA VISION LIMITADA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6420-2010)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 930-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número 9-0960-0982, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **OPTICA VISION LIMITADA**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cincuenta y nueve minutos y veintisiete segundos del tres de noviembre de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio de 2010, el señor **Javier Prada Torres**, mayor, casado una vez, Optometrista, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-0234-0084 en su condición de Gerente General con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **OPTICA VISION LIMITADA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios “**SUN VISION (DISEÑO)**”, en **Clase 09** y **44** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*todo tipo de anteojos graduados, anteojos de protección, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico, equipo óptico*” y; “*toda clase de servicios en optometría,*



*oftalmología, y servicios diversos relativos a las graduaciones de lentes e instrumentos ópticos en general”, respectivamente.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con veinticinco minutos y catorce segundos del veintiuno de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca de fábrica “**SUN**”, bajo el registro número **134754**, desde el 28 de agosto de 2002 y vigente hasta el 28 de agosto de 2012, propiedad de la empresa **SUN MICROSYSTEMS, INC.**, para proteger y distinguir productos de clase 09 del nomenclátor internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las seis horas con cincuenta y nueve minutos y veintisiete segundos del tres de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, en escrito presentado vía fax ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de noviembre de 2010, el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, en representación de la empresa **OPTICA VISION LIMITADA**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado vía fax ante este Tribunal el 17 de enero de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**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 Suárez Baltodano, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “SUN”, bajo el registro número **134754**, en **Clase 09** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **SUN MICROSYSTEMS, INC.**, vigente desde el 28 de agosto de 2002 hasta el 28 de agosto de 2002, para proteger y distinguir: *“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.”* (Ver folios 11 y 12).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “SUN VISION (DISEÑO)”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “SUN”, en clase 09 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados entre sí, a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven para los que fue propuesta la marca solicitada, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la inscrita que las hacen casi idénticas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al no existir



distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, no pudiendo coexistir ambas marcas en el comercio, ya 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, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que le Registro hace una pésima valoración de la prueba presentada, para demostrar la diferenciación de productos que protegen las marcas relacionadas, aplicando antojadizamente la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo, cambiando totalmente el sentido de ésta, en una absurda aplicación al caso de marras, lo que produce un falaz resultado final, haciendo caso omiso de su obligación de incluir en sus análisis y razonamientos, la sana crítica y el conocimiento general de los hechos públicos y notorios, como el que existe una variedad de tiendas “OPTICA VISION” en el mercado, pues siendo que el Registrador tenga el mínimo legal de edad (18 años), todos esos años los ha vivido con una sucursal de OPTICA VISION cerca y es omiso además al referirse a la prueba ofrecida en tal sentido. Alega finalmente que su análisis sobre la peligrosidad de la confusión es erróneo, pues se señala que existen productos similares e idénticos, cuando precisamente lo que se le ha demostrado, es que son líneas diferentes, que por su construcción incluyen “aparatos ópticos”, no existiendo riesgo de confusión en el público, pues hasta el consumidor más promedio, puede distinguir entre un disco duro y un lente de contacto, sin tomar en cuenta que la protección de la marca que aduce, incluye instrumentos ópticos, sin especial indicación de cuáles son los mismos.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto



en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos 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 ambos 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 dos 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

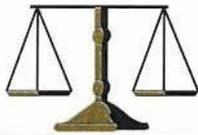
Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



<p>MARCA INSCRITA:</p> <p><b>SUN</b></p>	<p>MARCA SOLICITADA:</p> 
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p><u>Para proteger en clase 09 de la Nomenclatura Internacional: “<i>aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, <b>ópticos</b>, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores</i>”.</u></p>	<p><u>Para proteger en las clases 09 y 44 de la Nomenclatura Internacional: “<i>todo tipo de anteojos graduados, anteojos de protección, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico, <b>equipo óptico</b>”</i> y; “<i>toda clase de servicios en optometría, oftalmología, y servicios diversos relativos a las graduaciones de lentes e <b>instrumentos ópticos en general</b>”</i>, respectivamente.</u></p>

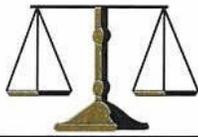
Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “SUN”, es un signo denominativo simple, porque consiste en un único vocablo, mientras que la marca solicitada “SUN VISION (DISEÑO)”, es un signo mixto complejo, por estar conformada por dos palabras y una parte figurativa, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la*



*pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “SUN VISION (DISEÑO)” y la inscrita “SUN”, observa este Tribunal que el término “SUN” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados directamente relacionados, en el tanto la marca inscrita se encuentra registrada en la clase 09 para “aparatos e instrumentos ópticos” y la marca solicitada en clase 09 para “equipo óptico” y en clase 44 para “instrumentos ópticos en general”, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “SUN”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “SUN VISIÓN”, solicitado como un signo mixto, con la marca inscrita a nombre de la empresa SUN MICROSYSTEMS, INC., se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “SUN”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una identidad visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición, asimismo, ideológicamente tienen el mismo

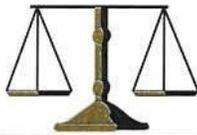


significado, en relación con los productos a proteger y distinguir, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad y similitud entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por la ya inscrita.

Por su parte también, el inciso e) del artículo 24, dispone: “(...) *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)*”, situación que se configura en el caso concreto y que no debe ser permitido por este Órgano de alzada. La regla establecida, persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o id3ntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n o un riesgo de asociaci3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean tambi3n relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusi3n y asociaci3n entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “SUN”, de permitirse la inscripci3n de la marca solicitada “SUN VISION (DISEÑO)”, se quebrantar3a con ello lo estipulado en el art3culo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, en su condici3n de Apoderada Especial de la empresa **OPTICA VISION LIMITADA**, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cincuenta y nueve minutos y veintisiete segundos del tres de noviembre de dos mil diez, la cual se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA V3A ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con los art3culos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 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 v3a administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **OPTICA VISION LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cincuenta y nueve minutos y veintisiete segundos del tres de noviembre de dos mil diez, 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.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**