



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0599-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

MAYORISTAS ÓPTICAS J Y Z CENTROAMERICANOS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10131

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0348-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas nueve minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Armando Antonio Novoa, único apellidado en razón de su nacionalidad estadounidense, cédula de residencia costarricense 184001629517, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa MAYORISTAS ÓPTICOS J Y Z CENTROAMERICANOS S.A., entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-293166, domiciliada en San José, San José, Pavas, en zona industrial de Pavas, 350 metros oeste de las oficinas centrales de Pizza Hut, edificio de color mitad verde y mitad azul, a mano izquierda, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:56:35 horas del 28 de octubre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de septiembre de 2024, la señora María Victoria Alvarado González, cédula de identidad 2-0330-0575, vecina de Alajuela, en su condición personal, solicitó



la inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a venta y confección de anteojos; lentes; aros; estuches; líquidos; accesorios de ópticas. Ubicado en Puntarenas Quepos, del Banco de Costa Rica, 50 metros este, frente a Pollolandia. Parrita, La Julieta, segundo piso de la farmacia Don Gerardo.

Una vez publicado el edicto de ley, el 3 de setiembre de 2025 el abogado Armando Antonio Novoa, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa MAYORISTAS ÓPTICOS J Y Z CENTROAMERICANOS S.A., presentó oposición al registro del signo, alegando que su representada es titular legítima de la marca inscrita ÓPTICAS JIMÉNEZ, la cual protege los mismos productos y servicios que el nombre comercial solicitado, además los colores, tipografía, diseño gráfico y combinación cromática en especial el verde que utiliza el signo pretendido es muy similar al distintivo marcario registrado, lo cual provoca un riesgo elevado de confusión y asociación indebida en el consumidor, sin dejar de lado que la marca inscrita se encuentra posicionada en el comercio local desde hace muchos años en puntos de venta, vallas publicitarias, centros y locales comerciales, en publicidad, membretes, facturas, logos, etc.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a



las 11:56:35 horas del 28 de octubre de 2025, declaró sin lugar la oposición planteada por la representación de la empresa MAYORISTAS ÓPTICOS J Y Z CENTROAMERICANOS S.A., en contra de la solicitud

de inscripción del nombre comercial  presentada por la señora María Victoria Alvarado González, la cual acogió

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa MAYORISTAS ÓPTICOS J Y Z CENTROAMERICANOS S.A., apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La resolución recurrida no contiene un fundamento bien razonado para admitir la inscripción del nombre comercial solicitado



, y rechazar la oposición planteada.

2. El signo pretendido , reproduce de manera evidente la configuración gráfica, cromática y conceptual de la marca ÓPTICAS JIMÉNEZ, que ha sido utilizada por su representada de forma continua, pública y notoria por más de treinta años en la misma categoría comercial sea venta de aros y lentes.

3. A pesar de que el nombre comercial solicitado no es una creación auténtica ni una locución distintiva en el comercio, este incorpora deliberadamente los mismos colores característicos y distintivos de la marca de su representada. De ahí que, se demuestre una mala intención en la coincidencia de colores para llevar a confusión al consumidor.



4. Se presenta riesgo de confusión en el consumidor por cuanto este aprecia los signos de manera rápida, superficial y basada en los elementos visuales inmediatos (colores y combinaciones cromáticas), y al ser semejantes existe la posibilidad de que el consumidor los confunda o asocie de forma indebida e inclusive ocurra una desviación deliberada de clientela.

5. De permitirse la inscripción del nombre comercial solicitado, se ocasionaría un aprovechamiento parasitario del esfuerzo económico, publicitario y comercial de la empresa oponente, además se configura un acto de competencia desleal, al inducir al consumidor a creer que existe una vinculación, licencia, patrocinio o relación empresarial entre ambos signos.

6. Con fundamento en el principio de especialidad y al amparo de la distintividad adquirida del signo inscrito por el uso prolongado en el comercio y la prohibición del registro de distintivos marcarios susceptibles de causar confusión, asociación o un aprovechamiento indebido, solicitó la denegatoria de la inscripción del signo propuesto para preservar la lealtad comercial y la seguridad en el mercado.

Finalmente, solicitó se acoja el recurso de apelación para que se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual

se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios





registro 251521, desde el 14 de abril de 2016, vigente hasta el 14 de abril de 2026, para proteger en **clase 9**: aros, estuches, lentes de contacto, anteojos, cadenas, cordones, cristales, monturas; en **clase 35**: venta de aros, estuches, lentes de contacto, anteojos, cadenas, cordones, cristales, monturas; y en **clase 44**: servicios de oftalmología, servicios ópticos.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS. En el presente caso se solicitó la inscripción de un nombre comercial, por lo que el fundamento legal que le corresponde se encuentra en los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

De acuerdo con el artículo 2 de la ley indicada, se define al nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, es decir, el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad, por un lado identifica a una empresa ubicada físicamente en territorio costarricense en el tráfico mercantil; y por otro, sirve para distinguirla de las demás



empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Esta definición de carácter positivo debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

De este modo, el nombre comercial debe entonces tener capacidad de identificar, distinguir, y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento de la citada ley que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos y que también resulta normativa aplicable al caso que se discute, en lo de interés este numeral señala:

Artículo 24-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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su



conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

[...]

Nombre comercial solicitado



Un establecimiento dedicado a venta y confección de anteojos; lentes; aros; estuches; líquidos;

Marca de fábrica y servicios inscrita



CLASE 9

Aros, estuches, lentes de contacto, anteojos, cadenas, cordones, cristales, monturas.

CLASE 35



accesorios de ópticas. Ubicado en Puntarenas Quepos, del Banco de Costa Rica, 50 metros este, frente a Pollolandia. Parrita, La julieta, segundo piso de la farmacia Don Gerardo.

Venta de aros, estuches, lentes de contacto, anteojos, cadenas, cordones, cristales, monturas.

CLASE 44

Servicios de oftalmología, servicios ópticos.

Del análisis en conjunto de los signos, se determina desde el punto de vista gráfico, que ambos son mixtos, el nombre comercial está compuesto por la figura geométrica de un rectángulo con fondo color verde, dentro de la cual se coloca la locución **ÓPTICAS Dr. OROZCO**, escrita en una grafía sencilla en letras color blanco, además la letra inicial **Ó** presenta una especie de tilde con un diseño semicurvo color rojo, y al lado izquierdo del conjunto marcario se coloca la figura de un ojo estilizado blanco enmarcado en un círculo rojo; la marca registrada se compone por la palabra **OPTICAS** y el término **Jiménez**, escritos en una grafía sencilla en letras color verde, además la letra **J** del vocablo Jiménez, destaca por poseer un diseño especial delineado en color rojo con su fondo blanco.

De ahí que, determina este Tribunal que los signos aun y cuando presentan en su conformación la palabra **ÓPTICAS**, esta es descriptiva y de uso común en la industria de la salud visual, por lo cual no es apropiable por terceros y carece de distintividad: en consecuencia, al analizar los restantes elementos gramaticales y gráficos que conforman los distintivos marcarios sea: **Dr. OROZCO** y **Jiménez**, se comprueba que visual y conceptualmente son inconfundibles entre sí, lo que viene a eliminar cualquier posibilidad de riesgo de confusión en



el consumidor o asociación empresarial, como bien lo determinó la autoridad registral.

Respecto al nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, los signos se perciben al oído del consumidor de manera completamente distinta, por lo cual no es posible que exista riesgo de confusión o asociación con relación a la marca oponente.

En cuanto al contexto ideológico, el núcleo distintivo de los signos reside en los términos **OROZCO** y **Jiménez**, los cuales pueden enmarcarse en signos distintivos patronímicos (que se basan en apellidos), los cuales pueden evocar orígenes empresariales e identidades familiares/personales totalmente diferentes; además, la adición del título profesional **Dr.** en la marca solicitada refuerza el concepto de un servicio personalizado o profesional de la salud visual.

Respecto al análisis del giro comercial pretendido con relación a los productos y servicios que protege la marca inscrita, considera este Tribunal que los signos se desempeñan en el mismo giro comercial y protegen productos y servicios idénticos o afines dentro de las clases 9, 35 y 44, entre otra venta de aros, lentes, anteojos, cristales, monturas y servicios ópticos/ofthalmológicos. En consecuencia, a pesar de competir los signos en los mismos canales de comercialización y dirigirse al mismo tipo de consumidor, su diferencia claramente radica en la distinción del elemento dominante sea **Dr. OROZCO** y **Jiménez**, en consecuencia, no existe un riesgo real de confusión directa ni de asociación indebida sobre el origen empresarial.

De lo expuesto previamente, se determina que el nombre comercial



solicitado no presenta ningún grado de similitud con relación a la marca inscrita, además cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, pues a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente lo distingue en el comercio de la marca registrada.

Ahora bien, con respecto a lo manifestado por el recurrente, en cuanto a que la resolución apelada no contiene un fundamento razonado para admitir la inscripción del nombre comercial solicitado y rechazar la oposición planteada; estima este Tribunal conveniente indicar al apelante, que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual se ajusta plenamente a la lógica jurídica y normativa vigente, como bien se determinó en el cotejo realizado líneas arriba, claramente se constata la diferencias que presentan los signos en disputa, lo cual confirma la inexistencia de riesgo de confusión para el consumidor o asociación empresarial, y con ello el derecho que le asiste al nombre comercial de ingresar a la publicidad registral.

Por otra parte, con relación a lo indicado por el apelante de que el nombre comercial pretendido reproduce de manera evidente la configuración gráfica, cromática y conceptual de la marca **ÓPTICAS JIMÉNEZ**, que ha sido utilizada por su representada de forma continua, pública y notoria por más de treinta años en la misma categoría comercial sea venta de aros y lentes, conforme se evidencia de la prueba aportada.

Considera este órgano de alzada que con la prueba documental aportada en el expediente principal referente a imágenes, comprobantes comerciales, material publicitario en medios de



comunicación escritos, de transporte, en redes sociales, y certificaciones de sus marcas, para de demostrar la trayectoria,

presencia en el mercado y la notoriedad de la marca



esos elementos probatorios no se desconocen ni desmerecen el valor probatorio, con los cuales únicamente se acredita la presencia y consolidación comercial de la marca de la oponente dentro del sector óptico costarricense; además esa prueba no es idónea ni suficiente para acreditar la condición de notoriedad de la marca, debido a que la documentación no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de marcas; y los alcances establecidos por la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, no siendo posible con la documentación atribuirle esa condición o atributo de signo notorio; y al no contar la marca con ese atributo no podría considerarse que se puedan generar los efectos de la dilución marcaria, ya que para requiere esa condición previa de notoriedad; tal y como el Registro de origen lo analizó en la resolución recurrida, y que este órgano de alzada avala.

Ahora bien, respecto al uso de la configuración gráfica, cromática y conceptual de la marca **ÓPTICAS JIMÉNEZ**, por parte del nombre



comercial solicitado, cabe indicar por este Tribunal que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, los colores en sí mismos, aisladamente considerados o las combinaciones genéricas de colores, no son objeto de apropiación exclusiva, salvo que se encuentren delimitados por una forma o diseño singular y altamente distintivo, y en el caso concreto, el signo pretendido presenta una combinación cromática diferenciada mediante una gradación de verde oscuro, rojo, blanco y delineados contrastantes en negro, estructurados en una disposición tipográfica y un logotipo sensiblemente distintos al de la opositora, de ahí que, la simple coexistencia cromática en un mismo sector no genera, por sí sola, un riesgo de confusión visual en el consumidor o de asociación empresarial.

Además, el hecho de que el signo solicitado en su conformación cuente con la palabra ÓPTICAS, no otorga a la marca registrada un monopolio absoluto e ilimitado sobre el sector comercial en el que opera, ni sobre los términos genéricos o de uso común que integran dicho signo, ni impone una barrera infranqueable para el registro de nuevos signos distintivos, siempre que estos últimos cuenten con la suficiente fuerza diferenciadora gráfica, fonética y conceptual.

De lo antes indicado, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante, por cuanto claramente del cotejo realizado líneas arriba se evidencia que los signos gráfica, fonética e ideológicamente no presentan similitud, además el nombre comercial pretendido analizado en su conjunto cuenta con una carga diferencial que le otorga la distintividad necesaria para acceder a la publicidad registral, lo que viene a permitir su coexistencia registral junto con el signo inscrito.



Finalmente, en cuanto a los demás alegatos del apelante, este Tribunal estima que dichos extremos han quedado debidamente abordados en el presente análisis y no en encuentra este órgano de alzada, motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, considera este Tribunal que debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Armando Antonio Novoa, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa MAYORISTAS ÓPTICOS J Y Z CENTROAMERICANOS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:56:35 horas del 28 de octubre de 2025, la que en este acto se confirma para que acoja la solicitud de inscripción del

nombre comercial



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Armando Antonio Novoa, único apellido debido a su nacionalidad estadounidense, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa MAYORISTAS ÓPTICOS J Y Z CENTROAMERICANOS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:56:35 horas del 28 de octubre de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de



Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2026 03:00
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2026 02:55

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2026 02:58

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 10:38

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/08/2026 02:55

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

**TE: PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL
NOMBRE COMERCIAL**

TG: NOMBRES COMERCIALES



TNR: 00.43.10

NOMBRES COMERCIALES

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL

TE: REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22