

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. NO. 2005-0260-TRA-PI-663-09

Solicitud de inscripción del nombre comercial “ÓPTICAS + VISIÓN Examen de la vista por computadora”

OPTICENTRO PRALVOROZ, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8238-02

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1162-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, treinta y cinco minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Otto Giovanni Ceciliano Mora**, mayor, casado dos veces, abogado, vecino de Barva de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-seis cinco uno-cuatro ocho tres, en su condición de apoderado especial de **OPTICENTRO PRALVOROZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada por el señor **Julio Orozco Alvarado**, mayor, soltero, optometrista, vecino de Desamparados de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-quinientos treinta y nueve-cero diez, quien es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y dos mil seiscientos veintinueve, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del diecinueve de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de noviembre de dos mil dos, el señor **Julio Orozco Alvarado**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **OPTICENTRO PRALVOROZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó



solicitud de registro del nombre comercial , para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la realización de exámenes de la vista por computador y venta de lentes.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del diecinueve de marzo de dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud presentada, con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, visto que con anterioridad se habían inscrito los nombres comerciales “**ÓPTICA VISIÓN**” y “**ÓPTICA VISIÓN**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa de esta plaza **ÓPTICA VISIÓN, LTDA.**, bajo los registros números 27865 y 105895 respectivamente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de marzo de dos mil nueve, el Licenciado **Giovanni Ceciliano Mora**, en su condición de apoderado especial de la empresa dicha, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de

las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1-Que el nombre comercial “**ÓPTICA VISIÓN**”, propiedad de la empresa de esta plaza **ÓPTICA VISIÓN, LIMITADA**, se encuentra inscrito según número de registro 27865, desde el nueve de julio de mil novecientos sesenta y tres, para proteger y distinguir una óptica. (Ver folios 85 y 86).



2- Que el nombre comercial , propiedad de la empresa de esta plaza **ÓPTICA VISIÓN, LIMITADA**, se encuentra inscrito según número de registro 105895, desde el diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho, para proteger y distinguir un establecimiento fabril y comercial dedicado a la fabricación de todo tipo de anteojos graduados, anteojos de sol, lentes, aros, accesorios para anteojos, estuches para anteojos; a la importación, exportación, distribución y venta de todo tipo de anteojos graduados, anteojos de sol, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, estuches para anteojos y equipo oftálmico y a la prestación de servicios oftálmicos tales como examen de los ojos. (Ver folios 87 y 88).

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 LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del signo



, con fundamento en los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por cuanto, según lo estimó dicho Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica con los signos inscritos “**ÓPTICA VISIÓN**” y “**ÓPTICAS VISIÓN**” (**DISEÑO**), imposibilitando que puedan coexistir en forma pacífica en el mercado, creando confusión sobre el giro comercial y sobre la procedencia de los productos.

Por su parte, la sociedad recurrente alega que no existen razones de derecho por las cuales se daba rechazar la inscripción solicitada, al no existir similitudes y mucho menos el peligro de confusión del consumidor y que la empresa **ÓPTICAS VISIÓN, LIMITADA**, ha realizado una serie de actos de persecución contra su representada, en razón de los privilegios que ha gozado administrativamente, sin fundamento de derecho alguno.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el

ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, tratándose de un nombre comercial, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo define como: *“Nombre comercial: signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, de lo que se infiere que es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, nombre comercial es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: *“... aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...”* (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones / EpyAuVFplAWDWFYapo.php>). La protección del nombre comercial, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto se colige, que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de

ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se



solicita con los nombres comerciales inscritos “**ÓPTICA VISIÓN**” y



, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irreregistrabilidad de un nombre comercial, al señalar lo siguiente: “**Artículo 65.-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*”. (El subrayado no es del original).

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado y los nombres comerciales inscritos, hay una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante. Nótese que las palabras “**ÓPTICA**” y “**VISIÓN**”, son el elemento preponderante dentro del diseño propuesto, que es el que recordará el consumidor, adquiriendo éste una relevancia mayor por encima de las palabras “**Examen de la vista por**

computadora” y el símbolo matemático de cantidad “+”, que son elementos genéricos y de uso común, que tan sólo vienen a resaltar a las palabras **“ÓPTICAS VISIÓN”** y resultan ser, como se indicó supra, el elemento preponderante, convirtiéndose en la parte que más sobresale, y al ser idénticas a las contenidas en los nombres comerciales inscritos, se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con los inscritos, por lo que desde el punto de vista meramente visual, resultan ser muy semejantes, lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración

Con relación al cotejo fonético, ocurre una estructura gramatical idéntica entre los nombres comerciales inscritos y el solicitado, respecto al elemento preponderante **“ÓPTICAS VISIÓN”**, existiendo así una confusión auditiva y en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos remiten a una misma idea, ya que el nombre comercial solicitado, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico **“ÓPTICAS VISIÓN”** que contienen los nombres comerciales inscritos en favor de la empresa **ÓPTICA VISIÓN, LIMITADA**, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los servicios a un mismo origen empresarial.

Además, respecto a los nombres comerciales inscritos: **“ÓPTICA VISIÓN”** protege: *“una*



óptica” y protege: “Un establecimiento fabril y comercial dedicado a la fabricación de todo tipo de anteojos graduados, anteojos de sol, lentes, aros, accesorios para anteojos, estuches para anteojos; a la importación, exportación, distribución y venta de todo tipo de anteojos graduados, anteojos de sol, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, estuches para anteojos y equipo oftálmico y a la prestación de servicios oftálmicos



tales como examen de los ojos” y el nombre comercial que se solicita registrar pretende proteger y distinguir también: “un establecimiento comercial dedicado a la Realización de exámenes de la vista por computador, venta de lentes”, consecuentemente, dicha identidad podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, un giro empresarial que está relacionado y referido con la actividad que protegen los nombres comerciales inscritos, que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión del nombre comercial solicitado.

Así las cosas, puede precisarse que el signo que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, por lo que resulta claro que no lleva razón la empresa apelante en alegar que entre los signos confrontados, no existe conflicto alguno, al ser distintos, plenamente distinguibles uno de los otros, no existiendo confusión en el público consumidor, ya que la actividad que protegen los nombres comerciales inscritos, da como resultado que exista una clara asociación y relación con el nombre comercial solicitado.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala 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, Primera Edición, Civitas Editores,**

España, p. 288), toda vez que merece tener presente que la misión del signo marcario está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, por lo que este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de los nombres comerciales sujeto de análisis, puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe de protegerse a los ya inscritos, en detrimento del signo solicitado.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la empresa **OPTICENTRO PRALVOROZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del nombre comercial, por carecer de distintividad, con relación a los nombres comerciales inscritos “**ÓPTICA VISIÓN**” y “**ÓPTICAS VISIÓN**” (DISEÑO)

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **OPTICENTRO PRALVOROZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del diecinueve de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 formulado por la empresa **OPTICENTRO PRALVOROZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del diecinueve de marzo 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

-Inscripción de la marca

-Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05