



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-435- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Marca de Servicios: “SOLARIS THE ULTIMATE SUNGLASS SELECTION”

GRANDVISION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-9828)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 021-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del trece de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de **GRANDVISION**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas doce minutos cuarenta y cuatro segundos del siete de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de noviembre de dos mil trece, por la Licenciada Marianella Arias Chacón apoderada de la empresa **GRANDVISION**, solicita la inscripción de la marca de servicios **SOLARIS THE ULTIMATE SUNGLASS SELECTION** para proteger y distinguir en clase 35: *“Servicios de venta al detalle para productos ópticos, a saber, anteojos, monturas de anteojos, gafas y anteojos de sol, anteojos de deporte, cristales para anteojos y cristales ópticos, lentes para*



anteojos de sol, lentes correctivos, lentes de contacto, lentes, estuches para anteojos, contenedores para lentes de contacto, cordones, cadenas y corbatas para sujetar anteojos, binoculares, lupa (óptica); diseminación y publicidad en relación con productos ópticos; organización de exhibiciones de productos ópticos para fines comerciales o de publicidad; organización de actividades promocionales en relación con productos ópticos”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas doce minutos cuarenta y cuatro segundos del siete de mayo de dos mil catorce, resolvió con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, (...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de **GRANDVISION**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas doce minutos cuarenta y cuatro segundos del siete de mayo de dos mil catorce y por ese motivo conoce este Tribunal.

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 a la invalidez 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO



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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1) **Solares** bajo el registro número 213824 para proteger en clase 49 internacional: *“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo tipo de anteojos graduados, anteojos de protección, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico equipo óptico”*.

2) **Solares** bajo el registro número 213823 para proteger en clase 9 internacional: *“Todo tipo de anteojos graduados, anteojos de protección, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico equipo óptico.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por la apoderada especial de la empresa **GRANDVISION**, al considerar que en ese Registro se

encuentran inscritas las marcas **Solares** bajo los registros 213824, 213823 y al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado, es sumamente similar a los inscritos. En cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, podría causar confusión en los consumidores, por lo 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 los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La apelante en su escrito de agravios indica que el Registro no realizó el análisis considerando la marca solicitada como un todo, señala que no es cierto que el elemento distintivo de la marca sea únicamente SOLARIS ya que está conformada por más letras, y que no acepta el fundamento del Registro para afirmar que el consumidor promedio no puede retener cinco palabras y que el hecho de que el signo se haya solicitado en idioma extranjero tampoco da pie para que sea tratada con mayor rigurosidad que las marcas en idioma español

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios, la cual debe ser cotejada con los signos inscritos, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación del artículo 8 inciso d) de la citada Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a



saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO	MARCA INSCRITA
SOLARIS THE ULTIMATE SUNGLASS SELECTION	Solares	Solares
Para proteger en clase 35	Para proteger en clase 49	Para proteger en clase 9
<i>Servicios de venta al detalle para productos ópticos, a saber, anteojos, monturas de anteojos, gafas y anteojos de sol, anteojos de deporte, cristales para anteojos y cristales ópticos, lentes para anteojos de sol, lentes correctivos, lentes de</i>	<i>”Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo tipo de anteojos graduados, anteojos de protección, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico equipo óptico”.</i>	<i>“Todo tipo de anteojos graduados, anteojos de protección, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico equipo óptico.”</i>



<p><i>contacto, lentes, estuches para anteojos, contenedores para lentes de contacto, cordones, cadenas y corbatas para sujetar anteojos, binoculares, lupa (óptica); diseminación y publicidad en relación con productos ópticos; organización de exhibiciones de productos ópticos para fines comerciales o de publicidad; organización de actividades promocionales en relación con productos ópticos”.</i></p>		
--	--	--

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, en cuanto a la palabra “**SOLARIS**” y “**SOLARES**” de los signos inscritos, no obstante que el solicitado tiene además las palabras “**THE ULTIMATE SUNGLASS SELECTION**”, que si bien es cierto no se escriben igual, la palabra que podría producir la distintividad requerida es “**SOLARIS**” la cual únicamente tiene una letra diferente con la inscrita, la “i” en lugar de la “e”. el resto de palabras son palabras de uso común y no producen ningún tipo de



distintividad con relación a los productos ya que en español significa de acuerdo a la traducción realizada por la misma solicitante “**SOLARIS LA ULTIMA ANTEOJOS SELECCIÓN** “ además de que los servicios del signo solicitado tienen estrecha relación con la marca y el nombre comercial de los signos inscritos.

Ante tal similitud podría producirse que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos que identifica la marca solicitada en relación con el giro del nombre comercial inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en el caso que el signo propuesto se pretenda para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con el giro del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa el **nombre comercial inscrito** protege y distingue: “*Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo tipo de anteojos graduados, anteojos de protección, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico equipo óptico, y la marca inscrita protege y distingue en clase 9: “*Todo tipo de anteojos graduados, anteojos de**



protección, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico equipo óptico”

El hecho de que los listados por su orden protejan productos servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de la comercialización de todo tipo de anteojos y accesorios vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de esos signos distintivos.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito, en violación como es el caso que se conoce del artículo 8 inciso d) de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

Con relación al agravio del apelante relativo a que el Registro no realizó el análisis considerando la marca solicitada como un todo, y que no es cierto que el elemento distintivo de la marca sea únicamente SOLARIS ya que está conformada por más letras Al respecto es importante señalar que del análisis realizado por el a quo, se desprende que efectivamente el exámen se realizó comprendiendo la totalidad de palabras contenidas en el signo solicitado, indicando además que pese a ser de una extensión considerable el consumidor medio lo que retendrá en su mente es la palabra SOLARIS y el resto del signo lo va a percibir como algo complementario, careciendo de la necesaria distintividad que debe contener una marca, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Al concluirse que con el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca y el nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de



que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios **SOLARIS THE ULTIMATE SUNGLASS SELECTION**, fundamentado en una similitud gráfica, fonética e

ideológica, con los signos inscritos

Solares

bajo los registros 213824 y 213823 propiedad de la empresa **GRANDVISION**, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el fundamento legal citado, por lo que no son de recibo los agravios expuestos por la apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de **GRANDVISION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas doce minutos cuarenta y cuatro segundos del siete de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de **GRANDVISION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas doce minutos cuarenta y cuatro segundos del siete de mayo de dos mil



catorce, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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.**

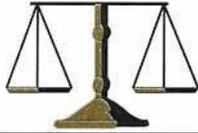
Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.