

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0358-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo **ESSILOR ADVANS 360°**

Essilor Latin America & Caribbean, Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8090-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1347-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas quince minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Essilor Latin America & Caribbean, Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de setiembre de dos mil diez, la Licenciada López Quirós, representando a la empresa Essilor Latin America & Caribbean, Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **ESSILOR ADVANS 360°**, en clase 9 de la nomenclatura internacional, para distinguir lentes oftálmicos / ópticos.

SEGUNDO. Que por resolución de las ocho horas, once minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha veintisiete de abril de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes 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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Essilor International (Compagnie Generale D'Optique) las marcas de fábrica:

- 1- **ESSILOR VMD**, registro N° 74622, vigente hasta el dieciocho de febrero de dos mil once, para distinguir en clase 9 lentes para anteojos (folios 5 y 6).
- 2- **ESSILOR DIGITAL SURFACING**, registro N° 163626, vigente hasta el tres de noviembre de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 9 lentes oftálmicos, lentes y/o espejuelos, y/o gafas, y/o anteojos (folios 7 y 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscritos y el solicitado, la identidad entre los productos, y que el consentimiento no es suficiente para permitir la coexistencia registral, rechaza el registro solicitado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega ante esta sede que las empresas forman parte de un solo grupo empresarial y que fue firmada una carta de consentimiento.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales. Vemos como el signo solicitado es altamente similar a las marcas registradas, además de que los productos son idénticos.

La empresa apelante combate el rechazo basándose en dos ideas principales: la primera, atinente a la existencia de una carta de consentimiento, y la segunda, referida a la existencia de una relación empresarial entre la titular de las marcas inscritas y la sociedad que solicita.

Sobre el primer argumento esgrimido, tenemos que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden renunciar a sus derechos mientras que éstos no sean actos expresamente prohibidos, principio general del derecho privado, más dicho principio encuentra su límite al encontrarse ante disposiciones de interés y orden público, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Civil, que expresa:

“Artículo 18.-

La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”

En el caso concreto, al consentirse el registro solicitado, se está expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas, artículos 8 inciso a) y 16, sea el de intentar impedir el registro de marcas similares o idénticas a la propia y que busquen distinguir productos o servicios idénticos, similares o relacionados, sin embargo, vemos como la Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados como marcas, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que la renuncia al derecho de oponerse que haga el titular de un nombre comercial inscrito a favor de una marca solicitada, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público de acuerdo al artículo 18 antes transcrito, y en el presente asunto, vemos como la carta de consentimiento visible de folios 7 a 9 del expediente, no resuelve el tema de que hayan signos altamente similares que distinguen productos idénticos, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro.

Pero, más allá de lo indicado, sería un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar una marca altamente similar a otra ya registrada, y que además va a distinguir productos idénticos, supondría crear una distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los principios de la Ley de Marcas. Si en efecto las empresas pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo correspondiente es que, entre ellas, se otorguen ya sea licencias de uso o incluso se proceda a los traspasos respectivos, pero esto ya como un mecanismo interno de las empresas, pero lo que no se puede hacer es intentar resolver el

problema de la titularidad de los signos por medio de registros similares o repetidos, aún sean de un mismo grupo de interés económico, ya que dicha duplicidad tan solo vendrá a crear confusión en los circuitos comerciales, finalidad que precisamente se busca evitar con los postulados de la Ley de Marcas costarricense.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa Essilor Latin America & Caribbean, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de abril de dos mil once, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo ESSILOR ADVANS 360° en clase 9. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33