



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0690-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “SOLARIS GRANDVISION”

MULTIBRANDS SAS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5995-2012)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 244-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil catorce.

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 **MULTIBRANDS SAS**, 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 once horas, treinta y seis minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2012, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**SOLARIS GRANDVISION**” en Clase 35 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Servicios suministrados y prestados dentro del marco de la venta al por menor de productos ópticos, principalmente anteojos de sol, anteojos y sus accesorios, organización y exhibición de productos ópticos para fines comerciales*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, treinta y seis minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, procedió a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que en la representación indicada, la **Licenciada Arias Chacón** recurrió la resolución final relacionada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados y de interés para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro No. **159270** de la marca de fábrica “**SOLARIS**”, en clase 09 internacional a nombre de SUN MICROSYSTEMS INC., vigente desde el 05 de junio de 2006 y hasta el 05 de junio de 2016, para proteger *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos (de agrimensura), fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, intercambiar, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad, aparatos para registrar, para la transmisión o la reproducción de sonidos y/o imágenes, transportadores magnéticos de datos, discos de grabación, máquinas vendedoras automáticas y/o operadas por*



moneda y mecanismos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo procesador de datos y computadoras, aparatos extintores de incendios, equipo (hardware) para computadoras y artículos periféricos de computadores, sistemas de operación de computadoras, computadoras de mano, computadoras de clase de unidad principal o equivalentes a la cpu, estaciones de servicios de computadoras, demostradores de video, teclados, monitores, servidores, transportadores de disco, aparatos de almacenaje en computadoras, circuitos integrados, tableros de interface, módems, indicadores de localización de ratón, almohadillas para ratón, equipo periférico, impresoras, impresoras periféricas, tableros de circuitos impresos conteniendo componentes eléctricos y clavijas bipolares, procesadoras y memorias, transportadores de datos magnéticos en blanco, grabaciones de audio casetes, reproductores de audio casetes, reproductores de discos compactos, grabadoras de discos compactos, discos de grabación en blanco para computadoras, calculadoras, chips para computadoras, transportadores de disco para computadoras, discos de computadora, procesadoras de datos, cámaras digitales, grabadoras digitales de video, unidades electrónicas de codificación, máquinas de facsímiles, transmisores y receptores de sistemas de posicionamiento global, equipo (hardware) de televisión por internet, microprocesadoras, microcomputadoras, minicomputadoras, cámaras de películas fílmicas, dispositivo de exploración óptico, osciloscopios,, pedómetros, máquinas fotocopiadoras, asistente personal digital, cámaras fotográficas, proyectores fotográficos, proyectores de diapositivas, radio localizadores, radios, exploradores, tarjetas inteligentes, lectores de tarjetas inteligentes, teléfonos, máquinas contestadoras telefónicas, sets de televisión, cajas principales de sets de televisión, termostatos, cámaras de video, grabadoras de video casetes, monitores de video, grabadores de cintas de vídeo, sistemas de mensajería de voz, máquinas de votación, redes telefónicas, equipo inalámbrico de comunicación de datos, programas de computación para probar la compatibilidad de los programas de computadoras, programas de computadoras para usarse en redes de computadoras, programas de computadoras para usarse en emulación de computadoras, programas de computadora para usarse en correo electrónico, programas de computadoras para crear interfaces gráficas, la programas de computadora para usarse en



la administración de base de datos, programas de computadoras para el procesamiento de documentos, programas de computadoras para el procesamiento de palabras, programas de computadoras para preparar hojas de distribución, programas de computadora para usarse en la seguridad de computadoras, programas de computadoras para usarse en el desarrollo de programas de computadoras, en idiomas de programación, en juegos de herramientas y compiladores, programas de computadora para usarse en el desarrollo, compilación, y ejecución de otros programas de computadoras en computadoras, en redes de computadoras, y en redes globales de comunicación, programas de computadoras para usarse en la navegación, la hojeada, la transferencia de información, y la distribución y la examinación de otros programas de computadoras en computadoras, en redes de computadoras y en redes globales de comunicación, programas de computadoras para grabar, para procesar, para recibir, para reproducir, para transmitir”, (Ver folios 41 y 42).

2) Declaración de consentimiento suscrita por la empresa ORACLE AMERICA INC., (anteriormente conocida como SUN MICROSYSTEMS INC.) aceptando que no tiene objeción al uso y registro del signo SOLARIS GRANDVISION por parte de la empresa MULTIBRANDS, SAS, (Ver folios 16 a 24).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, al comprobar similitud de identidad entre los signos propuesto “**SOLARIS GRANDVISION**” e inscrito “**SOLARIS**”, siendo que ambos protegen productos relacionados en las clases 35 y 09, y por ello su coexistencia provocaría un riesgo de confusión en los consumidores, al no existir distintividad necesaria que permita identificarlos e



individualizarlos.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante manifiesta en sus agravios que la marca solicitada debe analizarse como un todo, ya que “SOLARIS” no es el único componente de su signo, siendo que al analizarlo el Registro indica que éste es la parte predominante y, en forma arbitraria, deja de lado el término “GRANDVISION”, que es el nombre de la compañía madre de la solicitante Multibrand SAS, la cual se especializa en productos ópticos, como lentes de sol, que opera más de 4,600 tiendas ópticas en 40 países en Europa, América Latina y Asia. Por el contrario la marca de Sun Microsystems Inc. se especializa en software de cómputo. Agrega que el Grupo Grandvision ha realizado grandes gastos en publicidad para colocar su marca en el mercado. Por último, afirma el apelante que las marcas de Multibrand SAS/Grandvision y Sun Microsystems Inc./Oracle America Inc. coexisten pacíficamente alrededor del mundo. Prueba de ello es la carta de consentimiento que se aportó en la contestación de la objeción dentro del expediente 2013-0631-TRA-PI de la marca en clase 09.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor, quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de sus marcas.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002) establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios. Expresamente en el **inciso a)** se exige realizar un examen gráfico, fonético e ideológico entre ellos, desde el punto de vista del consumidor normal del



producto o servicio, y el **inciso c)** dispone que debe darse más importancia a sus semejanzas que a sus diferencias.

En el caso que nos ocupa, advierte este Tribunal que la marca inscrita **“SOLARIS”** es casi idéntica a la solicitada **“SOLARIS GRANDVISION”**, siendo que, tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, el elemento preponderante en la propuesta es **“SOLARIS”**, que se constituye en el que podría darle distintividad por cuanto las palabras que conforman el segundo elemento **“GRANDVISION”** son de uso común en relación con los servicios que pretende distinguir, a saber servicios de venta al por menor de productos ópticos tales como anteojos y sus accesorios, así como la organización y exhibición de dichos productos para fines comerciales, los cuales están claramente referidos a la **“visión”**.

Aunado a ello, dicho término preponderante es idéntico al signo inscrito en nuestro país, que no protege software de cómputo sino aparatos e instrumentos de alta tecnología (científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos) y dentro de muchos otros, también *aparatos e instrumentos ópticos* en clase 09 internacional, los cuales evidentemente están relacionados con los que pretende distinguir el propuesto. Por lo anterior, resultan mayores las similitudes que las discrepancias, ya que lo único distinto entre ellas es el elemento **“GRANDVISION”**, el cual no introduce una distintividad suficiente que impida el riesgo de confusión y asociación, ya que no le imprime una diferenciación sustancial al signo propuesto respecto de dichos servicios ni del signo inscrito.

En otro orden de ideas, carecen de interés en el análisis de registrabilidad del signo **“SOLARIS GRANDVISION”**, las afirmaciones del recurrente en el sentido que el Grupo Grandvision ha realizado grandes gastos en publicidad para colocar su marca en el mercado, por cuanto en dicho análisis el Registro de la Propiedad Industrial debe verificar únicamente que el signo propuesto no presente las causales establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a saber motivos intrínsecos o extrínsecos que impidan su registro.



Por otra parte, afirma el apelante que la carta de consentimiento concedida por la empresa **ORACLE AMERICA INC.**, anteriormente conocida como SUN MICROSYSTEMS INC., demuestra la coexistencia pacífica de las marcas SOLARIS y SOLARIS GRANDVISION y su aceptación por parte de la titular del signo inscrito.

En cuanto a esta Declaración de Consentimiento, con la cual pretende el solicitante defender su solicitud, indicando que constituye la aceptación por parte de la empresa titular del signo inscrito para que la Autoridad Registral proceda a inscribir el suyo, ya este Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de ellas el **Voto No. 410-2009** de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor:

“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...) / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o



*servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, (...) hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico...”*

Por eso, el criterio de esta Autoridad de Alzada, es que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe identidad, además de la similitud entre los productos y servicios que protegen, lo cual producirá fácilmente que sean confundidos por el consumidor.



Y es que, ese consentimiento revela alguna suerte de “arreglo” entre las empresas interesadas, que hace a la titular de las marcas inscritas considerar que su derecho no es afectado por el signo solicitado, sin embargo los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los servicios que va a adquirir se mantiene y es ése precisamente el que debe proteger en este caso la Autoridad Registral.

Al analizar la marca en forma global, a pesar que la solicitada se compone de dos términos SOLARIS GRANDVISION, este último no le proporciona suficiente distintividad como para que puedan coexistir, es decir, el término Grandvision, con relación a los servicios, lejos de particularizarla, más bien lo que le proporciona es una característica deseada de esos servicios, lo que según nuestra legislación no es susceptible de registración. Con relación a los agravios, si bien es cierto trata de demostrar el apelante que la marca inscrita SOLARIS se refiere a un programa de cómputo, está claro, y así se desprende de la certificación agregada al expediente a folio 41, que el registro marcario No. 159270 protege otros productos de la Clase 09, mismos que incluyen productos ópticos y en ese sentido es deber de la Administración Registral garantizar la protección de lo que se indique está registrado para tales efectos y, siendo que por lo ya indicado, se debe evitar el riesgo de asociación empresarial que provocaría una eventual coexistencia de ambos signos.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud de identidad entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo que, de permitirla se quebrantaría lo estipulado en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a dicha ley.

Dadas las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa



MULTIBRANDS SAS y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y seis minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece.

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 (Ley No. 8039) y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **MULTIBRANDS SAS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y seis minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**SOLARIS GRANDVISION**” en Clase 35 Internacional.. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33