



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0075- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio y del nombre comercial “SOLARES” (DISEÑO)

GRANDVISION, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2862-2008 y 2863-2008
(acumulados 2008-9538, 2008-9539, 2008-9540)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 398- 2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del dieciséis de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, apoderada especial de la empresa **GRANDVISION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y seis minutos con veintitrés segundos del veintisiete de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de marzo de dos mil ocho, por el señor Javier Prada Torres, apoderado de la compañía **OPTICA VISION LIMITADA** organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en San José, calle 4, avenidas 3 y 5 solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



Solares

en clase 09, para proteger y distinguir “Todo tipo de anteojos graduados, anteojos de protección, lentes, lentes de contacto, aros, accesorios para anteojos, equipo oftálmico, equipo óptico”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, resolvió: “(...) I. *Se ordena la acumulación de los expedientes 2008-2862 y 2008-2863 relativos a las solicitudes de la marca “SOLARES (DISEÑO)” en clase 09 y del nombre comercial “SOLARES (DISEÑO), solicitados por el señor JAVIER PRADA TORRES, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de OPTICA VISION LIMITADA, junto con los expedientes 2008-9538, 2008-9539 y 2008-9540, solicitudes de las marcas SOLARIS en clases 09, 35 y 44 solicitadas por MARIANELLA ARIAS CHACÓN representante de GRANDVISIÓN.*

TERCERO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada especial de la compañía **GRANDVISIÓN**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y seis minutos con veintitrés segundos del veintisiete de noviembre de dos mil nueve, resolvió “...*Se declara sin lugar las oposiciones interpuestas por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, apoderada especial de GRANDVISIÓN, contra la solicitud de inscripción de la marca y el nombre comercial solicitados “SOLARES (DISEÑO)”*, presentado por parte del señor **JAVIER PRADA TORRES**, gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **OPTICA VISION LIMITADA**, las cuales se acogen. II.- *Se rechaza las solicitudes de inscripción interpuestas por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en su condición de apoderada especial de GRANDVISIÓN, bajo los expedientes 2008-9538, 2008-9539, 2008-9540...*”



CUARTO. Que la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada especial de la compañía **GRANDVISIÓN**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y seis minutos con veintitrés segundos del veintisiete de noviembre de dos mil nueve.

QUINTO. 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 el Juez Rodríguez Sánchez y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial presentó la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada especial de la compañía **GRANDVISIÓN**, solicitudes de inscripción de las marcas “SOLARIS” en clases 09,35 y 44 tramitado bajo los expedientes números 2008-9538, 2008-9539, 2008-9540, en los cuales se ordenó la acumulación en resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos



cuarenta segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, (Visible a folios 92 a 93 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar las oposiciones formuladas por la compañía **GRANDVISIÓN** contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“SOLARES (DISEÑO)”**; por haber considerado lo siguiente: *“(…) En este aspecto, es preciso indicar que lleva razón el oponente al indicar que existe similitud entre el signo inscrito, ya que en el presente caso, se pretende inscribir el signo en clase 09 internacional y el nombre comercial “SOLARES (DISEÑO)”, por parte del señor JAVIER PRAAD TORRES, gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de OPTICA VISION LIMITADA, el cual es idéntico al de su representada, diferenciándose únicamente de la letra “I”, sin embargo no aporta prueba que permita en autos, determinar con certeza la existencia del uso de la marca razón por la cual es preciso señalar lo indicado en cuanto al uso anterior de la marca oponente, al respecto establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, en el artículo 17, Oposición con base en una marca no registrada, lo siguiente: “(…) Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada (…) En el caso en cuestión se puede apreciar que la parte oponente, solicitó la inscripción de la marca dentro del plazo establecido por la Ley, y además adjuntó en este expediente listados certificados de los signos marcarios de su representada de la base de datos de la firma de abogados francesa “Cabinet Vittoz”, inscritos en Antillas Holandesas,*



*Arabia Saudita, Brasil, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Isla Mauricio, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Noruega, Omán, Portugal, Reino Unido, Qatar, Sistema de Madrid, Tánger, Túnez, Unión Europea y Yemen, y copia de la página de internet Grandvisión, los cuales no son suficientes para demostrar que la marca “SOLARIS”, bajo los expedientes 2008-9538, 2008-9539 y 2008-9540 han sido utilizadas con anterioridad a la marca y nombre comercial solicitados; y por tanto considera este instancia declarar sin lugar las oposiciones y acoger la solicitud de inscripción de la marca y el nombre comercial “**SOLARES (DISEÑO)**”, bajo los expedientes 2008-2862 y 2008-2863. Asimismo y por no lograr demostrar el uso anterior, se rechaza de plano la inscripción de las solicitudes de los signos marcarios en los expedientes 2008-9538, 2008-9539, 2008-9540 por acogerse la solicitud de inscripción de la marca y el nombre comercial “**SOLARES (DISEÑO)**”; propiedad de **ÓPTICA VISIÓN LIMITADA**.*

La apoderada de la compañía **GRANDVISION**, al momento de apelar la resolución venida en alzada argumentó que su representada es una de las principales compañías de venta de anteojos y productos oftálmicos y ópticos de Europa, que tiene presencia en más de 15 países europeos a través de distintas marcas, su presencia de igual forma se ha expandido también a América Latina, África, Asia y Norte América (Canadá y Estados Unidos). Es la titular exclusiva de la marca SOLARIS alrededor del mundo en clase 09, 35 y 44 protegiendo anteojos de todo tipo sus accesorios y productos relacionados a ellos, que no existe fundamento para el rechazo de las marcas solicitadas tramitadas bajo los expedientes 2008-9538 y 2008-9540, por cuanto la notoriedad del uso de la misma a nivel internacional fue debidamente demostrado.



CUARTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR LA RECURRENTE. Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, que la empresa apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice: “...*La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.” (Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133). En igual sentido se dice, que “La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado” (Iglesias Muñoz, Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186). (...) Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...” (lo resaltado no es del original).*



Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **GRANDVISIÓN** para demostrar la notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.

Además de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclátor internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: *“...el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso*



pueda lesionar los intereses de esa persona”.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **GRANDVISION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y seis minutos con veintitrés segundos del veintisiete de noviembre de dos mil nueve , la cual se confirma.

SEXTO. 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 Orgánico y 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, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **GRANDVISION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y seis minutos con veintitrés segundos del veintisiete de noviembre 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.**

Enrique Alvarado Valverde

Oscar Rodríguez Sánchez

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.