



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0800-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica “SUNGLASS HUT (DISEÑO)”

LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-5272)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 603-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:40:06 horas del 2 de octubre de 2013.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de junio de 2013 el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**SUNGLASS HUT (DISEÑO) (DISEÑO)**”, en clase 9 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Anteojos, anteojos para el sol, y accesorios usados como anteojos, a saber, estuches, cordones y correas*”.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 08:10:53 horas del 8 de agosto de 2013, el Registro de Propiedad Industrial objeta la inscripción del signo requerido, ya que se encuentra inscrito a nombre de la empresa **INVERSIONES JIMENEZ Y RENZI S.A.** el nombre comercial



“CHOZA VIDRIO DE SOL [SUNGLASS HUT]” bajo el Registro N° 91512, desde el 30 de mayo de 1995 para proteger y distinguir *“Un establecimiento mercantil dedicado a la venta de lentes y aros para sol. Ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor, Pavas, San José”*

TERCERO. Que mediante resolución de las 12:40:06 horas del 2 de octubre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada interpuso recurso de apelación y en virtud de que fuera admitido conoce este Tribunal.

QUINTO. Que este Tribunal mediante **Voto N° 0002-2015** resolvió suspender el trámite de este expediente hasta que la empresa Luxottica U.S. Holdings Corp., interpusiera la acción que corresponda a su alegato de extinción de la empresa titular del nombre comercial inscrito bajo el registro N° 91512 (folio 101).

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa



INVERSIONES JIMENEZ Y RENZI S.A. el nombre comercial “**CHOZA VIDRIO DE SOL (SUNGLASS HUT (DISEÑO))**” bajo el Registro No 91512, desde el 30 de mayo de 1995 para proteger y distinguir “*Un establecimiento mercantil dedicado a la venta de lentes y aros para sol. Ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor, Pavas, San José*” (folio 60)

2.- Que en el asiento de inscripción del nombre comercial con Registro No. 91512, se encuentra presentado documento 2/93727 que es solicitud de cancelación por falta de uso (folio 69 y 107)

3.- Que la solicitud de cancelación por falta de uso del registro número 91512 (anotada como 2/93727) se encuentra con resolución de archivo (folio 112)

4.- Que la sociedad **INVERSIONES JIMENEZ Y RENZI S.A.** con cédula jurídica 3-101-091218, se encuentra disuelta desde el 10 de julio de 2012 (folios 93 a 97)

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

TERCERO. SOBRE LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL EN EL PRESENTE EXPEDIENTE Y SU LEVANTAMIENTO. Mediante el **Voto N° 0002-2015** dictado por este Tribunal a las diez horas con quince minutos del trece de enero de dos mil quince, **se ordenó suspender el conocimiento de esta solicitud** hasta tanto se resolviera en definitiva la solicitud de **cancelación por falta de uso** del nombre comercial “**CHOZA VIDRIO DE SOL (SUNGLASS HUT (DISEÑO))**”, a nombre de la empresa Inversiones Jiménez y Renzi, S. A., bajo el registro número **91512** interpuesta por la representación de la sociedad solicitante **Luxottica U.S. Holdings Corp.**

Siendo, que dicha solicitud de cancelación por falta de uso se encuentra con resolución de archivo, según consta en el oficio **DPI-RPI-0028-2016** de fecha 1 de marzo de 2016 y suscrito por Bernal Chinchilla Ruiz, en su condición de asesor jurídico del Registro de la Propiedad



Industrial, (visible a folio 112 de este expediente), levántese el suspenso dictado y continúese con el conocimiento de fondo de la relacionada solicitud de registro.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Una vez analizada la solicitud, en aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la marca “*SUNGLASS HUT (DISEÑO)*” al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) de su artículo 8, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial inscrito con esa misma denominación, bajo el Registro No. 91512 y a nombre de Inversiones Jiménez y Renzi S. A., se determina que gráfica, fonética e ideológicamente son idénticos y busca proteger productos relacionados con el giro comercial del nombre comercial inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en sus agravios manifiesta que aporta certificación de la escritura de disolución de la sociedad Inversiones Jiménez y Renzi, S. A., en donde se indica que ésta no tiene ningún bien activo, pasivo, deuda, operaciones, ni actividades de ninguna naturaleza y que por ese motivo se prescinde de liquidador y en razón de ello, el nombre comercial CHOZA VIDRIO DE SOL (*SUNGLASS HUT (DISEÑO)*) ha fenecido a la vida jurídica por haberse disuelto totalmente la sociedad que era su propietaria. En razón de dichos alegatos solicita continuar con el trámite del signo que pretende.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente sometido a estudio, en primer término, considera de provecho este Tribunal Registral recordar al solicitante que el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que:

“**Artículo 64. Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”



De lo que se deduce claramente que el citado artículo 64 se refiere a dos supuestos, uno de los cuales es el que argumenta el apelante; sea que el Registro debe anular el signo de oficio porque la empresa titular se disolvió, lo cual puede ser cierto. Pero también, hay que tomar en cuenta que independientemente de que exista una sociedad o una persona jurídica, por tratarse de un nombre comercial, éste se puede continuar distinguiendo un establecimiento comercial.

En razón de lo anterior, no puede ser admitido el alegato del recurrente, toda vez que el hecho de que la empresa titular del nombre comercial se haya disuelto, no significa que también se haya extinguido el establecimiento comercial en donde prestan los servicios de venta de lentes y aros para sol. Es decir, es correcto que ya existiría una irregularidad en cuanto a que el signo perdió su titular, pero ello debe ser ventilado mediante un proceso de cancelación ante el Registro de la Propiedad Industrial, tal como lo hizo el apelante con resultados infructuosos y en razón de ello el registro número 91512 aún está vigente.

Por otra parte, resta determinar si la marca propuesta es igual o similar al nombre comercial inscrito, siendo que, haciendo el cotejo respectivo se observa que efectivamente entre ellos hay una similitud en grado de identidad. Adicionalmente, es indudable que los productos de la marca solicitada están directamente relacionados con el giro comercial del establecimiento protegido con el nombre comercial inscrito, lo cual puede llevar a confusión a consumidor y por ello concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al denegar su registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **LUXOTTICA U. S. HOLDINGS CORP.**, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:40:06 horas del 2 de octubre de 2013.

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, 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 el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:40:06 horas del 2 de octubre de 2013, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca “**SUNGLASS HUT (DISEÑO)**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33