

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0182-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo SOLARE (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Electromechanical Engineering Consulting Group Ltda., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10672-2011)**

***VOTO N° 0920-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial registral de la empresa Electromechanical Engineering Consulting Group Limitada, titular de la cédula jurídica número tres-ciento dos-quinientos treinta y tres mil novecientos setena y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, cuarenta y un segundos del siete de diciembre de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil once, el Licenciado Bonilla Quesada, representando a la empresa Electromechanical Engineering Consulting Group Ltda., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 11 de la nomenclatura internacional aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de aguas e instalaciones sanitarias.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las once horas, veintiún minutos, cuarenta y un segundos del siete de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha diecinueve de enero de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra 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 su 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.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito la marca de fábrica



, a nombre de Duna Enterprises S.L., registro N° 160028, vigente hasta el siete de julio de dos mil dieciséis, para distinguir en la clase 11 de la nomenclatura internacional secadores de pelo, secadores de mano y difusores para secado de cabello, lámparas para alisar, aparato facial a vapor, saunas (folios 37 y 38).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal 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, estimando que hay similitud entre los signos inscrito y solicitado, además de relación entre los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el diseño del signo solicitado lo aleja de la marca inscrita, y que los productos son distintos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos cotejados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	

Productos	Productos
Clase 11: secadores de pelo, secadores de mano y difusores para secado de cabello, lámparas para alisar, aparato facial a vapor, saunas	Clase 11: aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de aguas e instalaciones sanitarias

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante indica que los signos se diferencian por el diseño que presentan, sin embargo, este Tribunal considera que el elemento dominante en ambos es el denominativo, y será este el que preponderantemente recordará el consumidor, y la posible diversidad que pueda crear el resto de los elementos que componen al signo solicitado pierde peso diferenciador ante la palabra en el signo contenida. Además, la forma amplia que se utiliza en la solicitud para enlistar los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio impide la aplicación del principio de especialidad a su favor. Según jurisprudencia que este Tribunal ha reiterado en sus Votos N° 416-2008, 528-2008, 605-2008, 588-2009 y más recientemente por Voto N° 1052-2011, la nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), 17 y 62 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y

4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.

La versión vigente del Arreglo de Niza al momento de presentación de la solicitud bajo estudio lo era la novena, y al ser un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ésta ha provisto a los usuarios de una página web por medio de la cual se explica cual es su estructuración. Así, indica que:

“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de *notas explicativas* que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La *lista alfabética* es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.” (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>, itálicas del original, subrayado nuestro).

Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los solicitantes utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo a todos los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros

en indicar que se ha de indicar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato:

“La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (*posiciones* o, en el término francés, *indications*) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 412**, itálicas del original, subrayado nuestro).

El utilizar el encabezamiento como listado de los productos o servicios que se pretenden distinguir deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros resultantes de esa mala práctica no reflejarán claramente a qué productos o servicios distingue el signo inscrito; por otro lado, de esta forma el usuario crea una marca débil, ya que la generalidad en la descripción de los productos o servicios no podrá impedir el ingreso al registro de nuevas marcas que si sean específicas acerca del producto o servicio a distinguir, y tratándose de solicitudes, como en el caso bajo estudio, la generalidad actuará en su contra si se encuentra ya registrada una marca que sí sea específica en cuanto al tema.

“El modo como se redacten los productos o servicios puede condicionar el que la marca entre en conflicto o no con derechos anteriores. Así, si la redacción de los productos o servicios reivindicados es muy amplia, hay más probabilidades de conflicto,...” (Lobato, **óp. cit., pág. 419**).

Otorgar registros que en lugar de utilizar los listados de productos y servicios provistos por el Arreglo de Niza utilice para su señalamiento los enlistados en el encabezado de la lista, conlleva restarle valor a la transparencia que ha de existir y regir en las relaciones comerciales, ya que se estaría otorgando un derecho de exclusiva tanto amplio como impreciso en cuanto a sus alcances; además, tal amplitud hace que los productos que ya se distinguen con la marca registrada y que sí son específicos dentro de la clase 11 estén inevitablemente contenidos dentro del listado propuesto, impidiendo entonces la aplicación del principio de especialidad a favor de lo solicitado.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, óp. cit., pág. 293**).

Así, la relación entre los productos aunado a las similitudes gráficas entre las palabras que componen el elemento literal en los signos cotejados, las cuales comparten las letras S O L A y R en idéntica posición, la similitud fonética que impone el hecho de compartir dichas letras, y la identidad ideológica al traer ambas implícitas la idea de sol o solar, impiden el otorgamiento del registro solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alza.

**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, N° 8039, 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 el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada representando a la empresa Electromechanical Engineering Consulting Group Limitada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, cuarenta y un segundos del siete de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo SOLARE (diseño). 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.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortíz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

### ***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*