
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0057-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

José Corrales Calderón, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-7780)

Marcas y otros signos

VOTO 0167-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y seis minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano, abogado, vecino de Cartago, cédula de identidad 1-0736-0947, en su condición de apoderado especial administrativo de José Corrales Calderón, casado una vez, empresario, vecino de San José, cédula de identidad 1-1078-0955, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:23:55 horas del 27 de noviembre de 2018.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LO SOLICITADO, LO RESUELTO Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. El 24 de agosto de 2018 la representación del señor Corrales Calderón solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



, para distinguir en clase 25 camisas, camisetas, camisetas de tirantes, camisetas deportivas, pantalones, pantalonetas, pantalones cortos, ropa de gimnasia, atletismo, ciclismo y de playa, zapatos, zapatillas deportivas, todo ello para hombre, mujer, niño y niña.

La Autoridad Registral rechazó la inscripción al considerar que lo pedido es inadmisibles por derechos de tercero, de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación del solicitante y ahora apelante, dentro de sus agravios alega, **1.-** Que los signos son diferentes a nivel gráfico y fonético. **2.-** Que la marca solicitada ya había estado inscrita, y aun así se inscribió también el nombre comercial que ahora se opone de oficio. **3.-** Que el nombre comercial inscrito funciona en una zona franca, por lo que tiene impedimento legal para vender en el país.

SEGUNDO. 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, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

TERCERO. HECHO PROBADO. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de José Salvador Enrique Batarse Gadala María el



nombre comercial , registro 217759, desde el 19 de abril de 2012, y distingue un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa casual y formal, para hombres, mujeres y niños, y toda la clase de artículos de vestir para hombres, mujeres y niños, tales como zapatos, zapatillas, sandalias, billeteras, bolsos, sombreros, fajas, corbatas) y toda clase de ropa en mezclilla, ubicado en Cartago, parque industrial de Cartago, avenida Europa (certificación a folio 6 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos

o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no sería posible darle protección registral.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición para el caso bajo estudio, conforme al inciso d), si el signo es idéntico o similar a un nombre comercial y su uso puede causar confusión.



Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a

la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Realizada la confrontación, considera este Tribunal que los signos sometidos a cotejo son lo suficientemente diferenciables como para coexistir registralmente.

Signo solicitado como marca	Nombre comercial inscrito
	

Tal y como reclama el apelante, el mero hecho de compartir en su construcción las letras O y K no conllevan al riesgo de confusión, ya que los diseños de los signos contienen otros elementos que los distinguen: denominativamente OKEY PREMIUM es fácilmente diferenciable de FACTORY OUTLET O.K., y figurativamente los diseños, tipo de letra, uso de colores y forma del signo crean una separación fácilmente perceptible para el consumidor. También, las diferencias del elemento denominativo redundan en una pronunciación disímil. Por lo anterior, los signos son diferentes en los niveles gráfico y fonético.

Aunado a lo anterior, tenemos que el nombre comercial posee una particular naturaleza que lo diferencia de las marcas: por medio del nombre comercial se hace distinguir el giro de una empresa indefectiblemente unido a su específica ubicación en el territorio costarricense; mientras que con una marca se distingue un producto y / o un servicio sin que deba precisarse una localización específica en donde éste deba ser comercializado. Así, considera este Tribunal que, para el caso bajo

estudio, el hecho de que el signo opuesto de oficio sea un nombre comercial, el cual claramente delimita su ubicación, implica un mayor nivel de diferenciación entre los signos bajo cotejo, ya que podrá hacer que el consumidor entienda claramente la diversidad de orígenes empresariales de uno y otro.

Por lo anteriormente expresado, se declara con lugar la apelación interpuesta, revocándose la resolución venida en alzada para que se continúe con el trámite de lo pedido si otra situación ajena a lo aquí analizado no lo impidiese.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano representando al señor José Corrales Calderón, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:23:55 horas del 27 de noviembre de 2018, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo solicitado, si otra situación diferente a lo aquí analizado no lo impidiese. 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

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Ivc/NUB/KMC/RAP/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33