
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0069-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “OKEY”

JOSÉ CORRALES CALDERÓN, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7776)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 0169-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con doce minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Roy Lorenzo Vargas Solano**, mayor, abogado, soltero, vecino de Cartago, con cédula de identidad 1-736-947, en representación de **JOSÉ CORRALES CALDERÓN**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1078-955, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:53:29 horas del 27 de noviembre de 2018**.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de agosto de 2018, el licenciado **Vargas Solano** en la representación indicada solicitó inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OKEY”** en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“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”

El **Registro de la Propiedad Industrial**, en resolución dictada a las **10:53:29 horas del 27 de noviembre de 2018** resolvió denegar la inscripción solicitada por considerar que la marca es inadmisibles por derechos de terceros, en razón de que se encuentra inscrito el nombre comercial “FACTORY OUTLET O.K. (diseño)”, dado lo cual transgrede el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto de lo resuelto **el recurrente alega** que la resolución que apela es un acto que no tiene fundamentos mínimos de razonabilidad, ya que los signos confrontados son diferentes y se pronuncian diferente. En razón de lo anterior, no existe posibilidad de confusión en los consumidores respecto del nombre comercial inscrito cuyo denominativo es FACTORY OUTLET O.K., que difiere sustancialmente de la marca que pretende su representado. Siendo además que la protección de un nombre comercial y de una marca es distinta.

SEGUNDO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución el siguiente:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a favor de José Salvador Enrique Batarse Gadala María y desde el 19 de abril de 2012, el nombre comercial “**FACTORY OUTLET O.K. (diseño)**” para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa casual y formal, para hombres, mujeres y niños, y toda 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 Ciudad de Cartago, parque industrial de Cartago, Avenida Europa”
(folio 4)

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos no demostrados y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas) en su **artículo 2** define la **marca** como: *“Cualquier signo o combinación de signos **que permita distinguir** los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos **suficientemente distintivos o susceptibles de identificar** los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”* (agregado el énfasis)

De este modo, la distintividad de los signos marcarios es la posibilidad de ser percibido por el consumidor e identificado con el producto o servicio a que se refiere y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Adicionalmente, este mismo **artículo 2** define el **nombre comercial** como un *“signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, por ello su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

Con relación al ámbito de la protección de los nombres comerciales el artículo 66 de la Ley de Marcas establece:

*“**Artículo 66. Protección del nombre comercial.** El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido*

o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...”

De lo anterior, resulta claro entonces que al evaluar la registrabilidad de un signo respecto de su distintividad y un eventual riesgo de confusión con relación a los nombres comerciales, deben valorarse **aspectos de la empresa o el establecimiento** que éstos últimos identifican, tales como: su identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o sobre el origen u otras características de los productos que se comercializan en ese establecimiento. En todo caso, esta protección del nombre comercial no se da de forma exclusiva sobre el signo distintivo, sino que opera cuando con el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante se pueda causar confusión o riesgo de asociación.

En el caso bajo estudio, al valorar los aspectos extrínsecos que impiden la registrabilidad de la marca solicitada “OKEY”, afirma la Autoridad Registral que ésta violenta lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que establece que no puede registrarse como marca un signo que pueda “...causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial (...) usado en el país por un tercero desde una fecha anterior...”

Visto lo anterior, al realizar ese análisis de similitud entre la marca propuesta y el nombre comercial inscrito en fecha anterior, es evidente que el elemento denominativo de éste está conformado por tres vocablos: FACTORY, OUTLET y O.K., en tanto que el signo solicitado contiene uno solo: OKEY. Esto los hace totalmente diferentes y por ello no puede pensarse que su coexistencia registral vaya a ocasionar confusión en los consumidores.

De este modo, las palabras que son parte del signo inscrito permiten una clara e incuestionable diferenciación con el signo propuesto, porque al confrontarlos con una visión de conjunto: “**FACTORY OUTLET O.K.**” y “**OKEY**”, es claro que tanto gráficamente como en su pronunciación son muy disímiles, y por ello existe un grado de diferenciación

importante a nivel visual, fonético e ideológico y por ello no hay posibilidad de que se lleve a confusión o un riesgo de asociación, que es lo que pretende evitar el artículo 66 citado y por ello discrepa este Órgano de Alzada con el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto denegó la marca propuesta.

Por lo expuesto, debe declararse con lugar el recurso presentado por el licenciado **Roy Lorenzo Vargas Solano** en representación de **JOSÉ CORRALES CALDERÓN**, en contra de la resolución dictada por la autoridad registral a las **10:53:29 horas del 27 de noviembre de 2018**, la cual se revoca para que se continúe con el trámite que corresponda a su solicitud.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Roy Lorenzo Vargas Solano** en representación de **JOSÉ CORRALES CALDERÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:53:29 horas del 27 de noviembre de 2018**, la cual **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de la solicitud objeto de este procedimiento, si otro motivo ajeno al indicado no lo impidiere. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/RAP/JEAV/GOM