



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0567-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo OLIVER KENT

Almacenes Siman S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9115-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 083-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Manuel Enrique Lizano Pacheco, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la empresa Almacenes Siman S.A. de C.V., organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:30:50 horas del 14 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de octubre de 2006, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, representando a la empresa Almacenes Siman S.A de C.V., solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **OLIVER KENT**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir ropa (vestuario) y calzado de hombres.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:30:50 horas del 14 de agosto de 2008, dispuso rechazar la inscripción solicitada.



TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 27 de agosto de 2008, la empresa solicitante apeló la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por probado de interés para la presente resolución, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **OLIVER** en clase 25 para distinguir toda clase de vestimenta y calzado, registro N° 115651 vigente hasta el 30 de agosto de 2009, a nombre de Comercializadora Los Ángeles S.A. (COLOSA).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial se decide por la no inscripción del signo solicitado, ya que encuentra que entre OLIVER y OLIVER KENT hay semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes como para impedir su coexistencia. Por su parte, el apelante indica que del análisis del conjunto de los signos se denota que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, además de que los productos del signo solicitado están relacionados con ropa de uso exclusiva de hombres.



CUARTO. COMPARACIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para mejor comparar los signos en pugna, se realiza el siguiente cuadro comparativo:

MARCA REGISTRADA	SIGNO SOLICITADO
OLIVER	OLIVER KENT
Productos	Productos
Clase 25: toda clase de vestimenta y calzado	Clase 25: ropa (vestuario) y calzado de hombres

Al llevar a cabo la comparación entre dos signos distintivos, se deben tener en cuenta no solamente a los signos en sí mismos, sino también a los productos que se pretenden distinguir con ellos. Así, la cercanía entre los productos implicará que los signos deben de ser muy diferentes entre ellos, y por el contrario, una gran diferencia entre los productos permitirá un mayor grado de similitud entre los signos. Esta es la idea central del denominado principio de especialidad de los signos distintivos, el cual busca evitar que en el público consumidor se cree confusión a la hora de llevar a cabo su acto de consumo.

Así, en el presente caso, vemos como los productos que distingue la marca inscrita son idénticos a los que pretende distinguir el signo solicitado. Esta situación exige que los signos se diferencien claramente el uno del otro, lo cual considera este Tribunal no sucede en el presente caso. El factor tópico o preponderante del signo inscrito es OLIVER, el cual está contenido en el signo solicitado, que también incluye a la palabra KENT, sin embargo, el agregado de dicha palabra no crea mayor diferenciación entre ambos, pudiendo crear en la mente del consumidor la idea de que OLIVER KENT es una variación de la original OLIVER solo que dedicada a ropa de hombre, especificidad que por si sola, no genera una distintividad al signo solicitado. Y la sola posibilidad de que se vaya a dar la confusión es suficiente para rechazar al signo solicitado,



artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o (...)”

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Almacenes Siman S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:30:50 horas del 14 de agosto de 2008, la que en este acto 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 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en su condición de apoderado especial de Almacenes Siman S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:30:50 horas del 14 de agosto de 2008, la que en este acto se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36