



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1075-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de Marca de Comercio “OAKLEY”**

**OAKLEY INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen 1508-04 acumulado el 797-09)**

**Marcas y Otros Signos**

## **VOTO N° 117-2011**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil once*

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil cincuenta y cuatro ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la compañía **OAKLEY INC**, de Estados Unidos de América, domiciliada en One Icon Foothill Ranch, Ca.92610 en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del cinco de agosto de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el veintisiete de febrero de dos mil cuatro, la señora **Ermida Ulate Rojas** apoderada generalísima sin límite de suma de **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A**, presentó solicitud de inscripción de la Marca de fábrica “**OAKLEY**” para proteger en clase 25 internacional: “Vestidos con inclusión de zapatos, botas, zapatillas, camisetas y camisas”.



**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada Aisha Acuña Navarro, apoderada especial de la compañía **OAKLEY INC.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2004-1508 por la señora AISHA ACUÑA NAVARRO, apoderada especial de la empresa **OAKLEY INC**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OAKLEY**”, presentada por la señora **ERMIDA ULATA ROJAS**, apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A**, la cual se acoge II. Se rechaza la solicitud de de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OAKELY**”, tramitado bajo el expediente 2009-797, el cual fue acumulado en el presente asunto.*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la apoderada especial de la compañía **OAKLEY INC**, presentó recurso de apelación.

**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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.”



*Redacta la Juez, Mora Cordero, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS** Se tiene como hecho probado el siguiente: Que en memorial recibido en el Diario del Registro de la Propiedad Industrial el treinta de enero de dos mil nueve, la señora Aisha Acuña Navarro, en su condición de apoderada especial de la empresa “**OAKLEY INC**”, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OAKLEY**”, tramitada bajo el expediente número 2009-797, para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional:”Ropa, calzado, sombrería“.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho no probado, el tenido con tal naturaleza en la resolución que se recurre y que consiste en el siguiente: La notoriedad de la marca “**OAKLEY**”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición presentada por la apoderada de la compañía **OAKLEY INC** con fundamento en lo siguiente: “(...) *En el presente caso **OAKLEY INC**, no aporta prueba para demostrar la notoriedad de su marca, únicamente indica que para probar la notoriedad de la marca, **OAKLEY** solicita que se revisen las siguientes páginas de internet: [www.oakley.com](http://www.oakley.com) y [www.oakley.com.mx](http://www.oakley.com.mx) ,la cual es evidentemente insuficiente para tener por acreditada la notoriedad de la marca oponente(...)* ii **Uso anterior de la marca **OAKLEY**.** Respecto al uso anterior del signo **OAKLEY** en el mercado, el oponente indica que el signo solicitado propiedad de su representada es una marca ampliamente utilizado tanto en nuestro país como a nivel mundial, pero es criterio de este Registro que no existe ningún elemento dentro del



*expediente para determinar la comercialización de los productos protegidos por la marca **OAKLEY**, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde tomarlo en el mercado nacional (...). Por último, el oponente alega similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado “**OAKLEY**” y el signo propiedad de su representada “**OAKLEY**”, lo cual puede causar confusión entre los consumidores . Considera este Registro que si bien es cierto los signos en conflicto son idénticos; este alegato pierde importancia a los efectos de resolver el presente conflicto marcario, en virtud de que el oponente **OAKLEY INC** no aporta ningún tipo de prueba para demostrar el uso anterior de su marca” .*

Por su parte, la Licenciada Aisha Acuña Navarro, en representación de la empresa **OAKLEY INC**, señala que la marca ha sido promocionada y utilizada por su representada y que ha invertido millones de dólares en la promoción de sus productos, los cuales son de excelente calidad y gozan del más amplio prestigio en el mundo, siendo así que cualquier persona reconoce los productos de **OAKLEY INC** como representativos de cierto estándar de calidad y función y que al realizar el cotejo entre las marcas **OAKELY** de su representada y la marca **OAKELY** solicitada se puede evidenciar claramente que existen similitudes gráficas y fonéticas, y que las marcas en conflicto son exactamente iguales, lo cual provoca una similitud gráfica, fonética e ideológica.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “*El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es*



*decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es*



*confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, tanto la solicitada como la inscrita son Denominativas:

**MARCA SOLICITADA**

**MARCA Oponente**

**OAKLEY**

**OAKLEY**

Considera este Tribunal que si bien es cierto los signos en conflicto son idénticos, este alegato pierde importancia a los efectos de resolver el presente conflicto marcario, en virtud de que la



empresa oponente no aportó ningún tipo de prueba para demostrar la notoriedad de la marca, y dictada la resolución de Prueba para Mejor Resolver por este Tribunal, mediante resolución de las quince horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil diez se le solicitó a la representante de la empresa opositora y apelante que dentro del plazo de un mes aportara fotocopia certificada de la prueba indicada al folio 22, no obstante la apoderada de la empresa **OAKLEY INC**, incumplió la resolución referida y no presentó la prueba del caso. Por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR EL RECURRENTE.** Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, que la empresa apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice: *“...La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.” (Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133).* En igual sentido se dice, que *“La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado” (Iglesias Muñoz, Estudio*



**Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186).** (...) *Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...*” ( lo resaltado no es del original).

Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **OAKLEY INC** para demostrar la notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas y tal y como consta a folio 166 del expediente este Tribunal dictó la resolución de las quince horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil diez, mediante la cual se le solicitó a la representante de la empresa opositora y apelante con el carácter de prueba para mejor resolver que dentro del plazo de un mes aportara fotocopia certificada de la prueba indicada al folio 22 , no obstante la apoderada de la empresa **OAKLEY INC**, incumplió la resolución referida y no presentó la prueba del caso .

Además de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del



nomenclátor internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: “...*el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona*”.

**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° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 30 de marzo de 2009, 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 Licenciada Aisha Acuña Navarro, apoderada especial de la empresa **OAKLEY INC**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

***Marcas inadmisibles por derechos de terceros***

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

***-TG. Marcas inadmisibles***

***-TNR. 00.41.33***