



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0902-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio: “s. OLIVER”

s. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4470-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1397-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del tres de noviembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0849-0717, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **s. Oliver Bernd Freier GMBH & Co. KG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en D-97228 Rottendorf, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y veintiún segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo del dos mil ocho, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio **“s.OLIVER”**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “ropa, calzado y sombrerería”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:05:18 horas del 11 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**OLIVER**”, en clase 25 internacional, bajo el registro número **115651**, para proteger y distinguir: “toda clase de vestimenta y calzado”, propiedad de la empresa **COMERCIALIZADORA LOS ANGELES S.A. (COLOSA)**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y veintiún segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de junio de 2009, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **s. Oliver Bernd Freier GMBH & Co. KG**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 25 de setiembre de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas del tres de setiembre de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**OLIVER**”, bajo el registro número **115651**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **Comercializadora Los Angeles**, inscrita el 30 de agosto de 1999, y vigente hasta el 30 de agosto de 2009, para proteger y distinguir: “toda clase de vestimenta y calzado”. (Ver folios 65 y 66)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca de comercio “**s. OLIVER**” para la **clase 25** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **s. Oliver Bernd Freier**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con la inscrita “**OLIVER**”, propiedad de la empresa **Comercializadora Los Angeles S.A. (COLOSA)**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

*“(…) es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca **s. OLIVER**, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **OLIVER** por cuanto ambas protegen productos iguales en la misma clase 25. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud*



*de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede **el artículo octavo, literal a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*”.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente tanto en su escrito de apelación como de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que:

“... 1. La solicitud de Inscripción de la marca s. OLIVER en clase 25 se encuentra en suspenso desde el 28 de enero del 2009 hasta determinar si la empresa Comercializadora Los Angeles S.A. (COLOSA) procederá a renovar la marca OLIVER...”

2. Al archivar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca OLIVER, no se notificó prevención de (sic) indicara el rechazo de la solicitud de suspenso de la inscripción de la marca s. OLIVER en clase 25, hasta determinar si la empresa Comercializadora Los Angeles S.A. (COLOSA) procedería a renovar la marca OLIVER.

3. La resolución de las 10:49:21 del 24 de junio del 2009 fue notificada de manera incorrecta, a un número de fax que no coincide con el indicado mediante escrito presentado a las 09:2101 del 8 de julio del 2008.”

Finalmente alega que:



*“... El signo distintivo s. **OLIVER** no es simplemente una marca más de las muchas que utiliza la empresa Oliver Bernd Freier GMBH & Co. KG en la comercialización de su productos en Alemania y el resto de Europa.*

*La denominación “s. **OLIVER**” consiste, en la principal marca de la compañía y aparece siempre en sus catálogos y publicidad en general. Además, que es una marca que tiene 40 años de existir en el comercio, desde 1969. (...).”*

Asimismo, es importante observar que las marcas de mi representada están inscritas a nivel de la Comunidad Europea, que comprende 27 países en la actualidad. (...)

Se prueba así su notoriedad, y el uso en diferentes Estados que ha tenido la marca en el comercio, y, además, que no causa confusión. Lo anterior con base a los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: a) extensión de su conocimiento en el sector pertinente; b) intensidad y ámbito de difusión y publicidad; c) antigüedad de la marca, entre otros criterios.”

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A.- COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más



signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

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 se 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto



al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: OLIVER	MARCA SOLICITADA: s. OLIVER
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:



En clase 25 de la Nomenclatura Internacional: Toda clase de vestimenta y calzado.	En la clase 25 de la Nomenclatura Internacional: ropa, calzado y sombrerería.
---	---

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita **“OLIVER”**, como la solicitada **“s. OLIVER”**, son signos puramente denominativos, siendo la única diferencia entre éstas la letra **“s.”** que conforma la marca solicitada, razón por la cual en el presente caso debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la*



correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**s. OLIVER**” y la inscrita “**OLIVER**”, observa este Tribunal que el término “**OLIVER**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el término al que se dirige directamente su atención, además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**OLIVER**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**s. OLIVER**”, solicitado como un signo puramente denominativo, con la marca inscrita también puramente denominativa, a nombre de la empresa **Comercializadora Los Angeles S.A. (COLOSA)**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser una marca puramente denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**OLIVER**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia e identidad de tales términos en ambas, conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone. Comparte este Tribunal lo esbozado por el Órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que:

“... para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros



*Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico** , donde se determina que **s. OLIVER** como signo propuesto y **OLIVER** como marca inscrita, tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden de modo casi idéntico en la conformación de sus palabras; teniendo como única diferencia la letra “s” para el signo solicitado ya que por todo lo demás ambas marcas son idénticas, por lo que no es lo suficientemente distintiva, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable...”*

En lo atinente al aspecto fonético, lleva razón el Registro al establecer que:

“... la pronunciación de ambas marcas, es exactamente igual en cuanto a los términos “s. oliver” y “Oliver”, ya protegido con anterioridad a favor de otro titular, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan igual, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, sea esa pronunciación correcta...”

En cuanto al aspecto ideológico, acierta el Órgano a quo al señalar:

*“...en cuanto al **cotejo ideológico**, el mismo no se analiza, ya que las marcas en cuestión son de fantasía y no tienen ningún tipo de significado.”*

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia



de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo solicitado “s. OLIVER” como marca de comercio en clase 25, con la marca de fábrica inscrita “OLIVER” en cuanto a los productos a protegerse, se observa la identidad entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son toda clase de vestimenta y calzado, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada son idénticos sea, ropa, calzado y sombrerería, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo textil, son comercializables a través de canales de venta comunes.

B.- SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA SOLICITADA. En relación a la notoriedad de la marca argumentada por la empresa recurrente, aspecto que fundamenta con el simple dicho de este alegato así como la escasa prueba que aportó a los autos mediante su escrito de expresión de agravios, son motivos por los cuales considera esta Instancia que tal argumentación y la total carencia de pruebas en los autos, no son bases válidas para demostrar o considerar la notoriedad de la marca solicitada.

Conforme al artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de cita, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la mencionada Ley de Marcas, disponen: el primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su



último párrafo que *“para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios”*. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue*. Sobre estos criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos efectuada mediante Ley No. 8632, de 28 de marzo de 2008, que decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008. De manera que a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes: *“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.”*. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la



notoriedad de una marca, y entre otros, señala:

“...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.

b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”

Sobre el particular, en el Voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que señala: “*...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

De forma tal, que el hecho de que la marca se encuentre registrada en otros países, conforme lo señalado, es un indicio y no un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición. Resulta claro que se ha de demostrar el prestigio, reconocimiento, notoriedad de la marca y el producto entre el público



consumidor, no bastando sólo manifestar que éstos gozan de notoriedad, sino que debe probarse, siendo esa prueba lo que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en el escrito de apelación en ese sentido, toda vez que la marca opositora no goza de la presunta notoriedad alegada, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

SEXTO. SOBRE EL RESTO DE LOS AGRAVIOS. En cuanto a los restantes agravios alegados por la parte recurrente antes expuestos, avala este Tribunal el criterio del Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria planteado al establecer:

*“En cuanto a la improcedencia de la notificación se tiene que de conformidad con el artículo 10 párrafo primero de la Ley de Notificaciones; aún y cuando la Resolución de Rechazo de Plano se notificó a un número de fax incorrecto; al contestar el apoderado mediante escrito presentado el 30 de junio del dos mil nueve; se tiene por notificada dicha resolución; siendo que los plazos empiezan a correr a partir de esa fecha. Es así como se cita: ... **Artículo 10.- Notificación que se tiene por realizada:** Se tendrá por notificada la parte o la tercera persona interesada que, sin haber recibido notificación formal alguna, o recibida de manera irregular, se apersona al proceso, independientemente de la naturaleza de su gestión. Los plazos correrán a partir de la notificación a todas las partes.”*

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: *“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: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes,*



sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;...”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Oliver Bernd Freier GMBH & Co. KG**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y veintiún segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Oliver Bernd Freier GMBH & Co. KG**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y veintiún segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve, la cual se 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. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33