



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0790-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “OLGA ASTORGA (DISEÑO)”

OLGA GERARDINA ASTORGA MONGE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6852-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 411-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por **OLGA GERARDINA ASTORGA MONGE**, mayor, divorciada, vecina de San José, con cédula de identidad 3-182-282, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del catorce de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de agosto de 2013, la señora **Olga Gerardina Astorga Monge**, de calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**OLGA ASTORGA (DISEÑO)**” en **Clase 25** de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del catorce de octubre de dos mil trece, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que la solicitante interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre WARNACO U.S., INC. las marcas: **a) “OLGA”** con Registro No. **77249** desde el 02 de octubre de 1991 y vigente hasta el 02 de octubre de 2021, en **Clase 25** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Vestidos, ropa y vestuario*” (ver folio 68), y **b) “OLGA TREASURES”** con Registro No. **96957** desde el 03 de setiembre de 1996 y vigente hasta el 03 de setiembre de 2016, en **Clase 25** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Ropa íntima, brasieres, calzones, fustanes, camisolas, leotardos y enterizos*” (ver folio 70).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el signo solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, por cuanto, una vez realizado el cotejo con las marcas inscritas a favor de la empresa WARNACO U.S. INC., se determina que es inadmisibles por derechos de terceros, al existir entre ellas similitud de identidad, lo cual puede causar confusión en los consumidores y además que protegen productos de la misma Clase 25 que se encuentran estrechamente relacionados. Rechaza también la Autoridad Registral las modificaciones al signo propuestas por la solicitante, presentadas en escritos del 10 y el 26 de setiembre de 2013, por extemporáneas. En razón de ello, realiza el cotejo marcario y resuelve este asunto tomando en consideración únicamente el signo contenido en su escrito inicial.

Inconforme con lo resuelto, la solicitante alega que el signo que pretende inscribir es su nombre completo, es decir OLGA ASTORGA, por lo cual no hay confusión respecto de los inscritos **“OLGA”** y **“OLGA TREASURES”** ya que, a pesar que en todos ellos se encuentra el elemento OLGA, en el suyo está acompañado de su apellido y por ello no hay similitud gráfica ni fonética, por el contrario su apellido asociado a su nombre es un elemento distintivo que lo hace absolutamente diferente a las marcas registradas. Aunado a lo anterior, indica que su signo es mixto porque tiene elementos denominativos y figurativos, con colores y una tipografía especial. Manifiesta también la apelante que hay un error en la resolución recurrida, por cuanto en ella se indica que el registro denegado lo es **“OLGA’S (DISEÑO)”** que no es el solicitado en este expediente, ya que la marca que pretende en este caso es su nombre completo **“OLGA ASTORGA”**. En razón de dichos alegatos, solicita se anule la resolución



que apela y se inscriba su signo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor. El consumidor tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Igualmente los otros empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios. Estos derechos se ven violentados en este caso.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En concordancia con lo anterior, en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas se establecen las reglas para calificar la semejanza de los signos sometidos a cotejo marcario, entre ellas y de interés para el presente asunto, el inciso c) dispone que: “*c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”



De este modo, una vez analizadas las marcas en conjunto, tenemos:

MARCAS INSCRITAS	MARCA SOLICITADA
<p>OLGA</p> <p>OLGA TREASURES</p>	

En el caso concreto, considera este Tribunal que las marcas propuestas e inscritas, son muy similares a nivel gráfico, fonético e ideológico, ya que todas giran alrededor del término OLGA, siendo más las semejanzas que las diferencias. De esta forma, se aplica en este caso el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas ya citado. El riesgo de confusión se consolida porque ambas marcas protegen los mismos productos en la Clase 25, lo que puede hacer creer al consumidor que la ahora solicitada es parte de las marcas que comercializa WARNACO U.S. INC., esto es, que tienen el mismo origen empresarial. Por lo anterior, no es posible su coexistencia registral por violentar lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dadas las anteriores consideraciones no resultan de recibo los agravios de la apelante. Por ello, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por **Olga Gerardina Astorga Monge**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del catorce de octubre de dos mil trece, la cual se confirma.



QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por **Olga Gerardina Astorga Monge**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del catorce de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**OLGA ASTORGA (DISEÑO)**” solicitado por la apelante. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33