



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0162-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica: “OXFORD”

CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8620-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 672-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-1400-0782, en su condición de apoderada especial de la empresa **CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:11:07 horas del 24 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de setiembre de 2015, el señor **Roberto Federspiel Murillo**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-1199-0783, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“OXFORD”**, para proteger y distinguir: **“Candelas”**, en clase **4** internacional, **“Cubiertos”**, en clase **8** internacional, **“Lámparas, ventiladores, fuentes ornamentales”**, en clase **11** internacional, **“Relojes”**, en clase **14** internacional, **“álbumes”**, en clase **16** internacional, **“sombrillas y valijas”**, en clase **18** Internacional, **“almohadas, marcos de**



fotos, cojines, mesas, sillas, espejos, zapateras, adornos decorativos”, en clase **20** Internacional, *“vajillas, cristalería, vasos copas, ollas no eléctricas, sartenes no eléctricos, recipientes, utensilios para cocina, accesorios para cocinar en parrillas, tazas, platos, moldes para hornear, cepillos de dientes, dispensador de jabón, candelabros, floreros, maceteros, jarrones, paños de limpieza, basureros, jabonera, dispensador de jabón, pañeras, toalleros, organizador de papel higiénico, organizador cepillos de dientes*”, en clase **21** Internacional, *“toallas de baño, ropa de cama, edredones, mantelería*”, en clase **24** Internacional, *“ropa de baño*”, en clase **25** internacional, *“flores artificiales*”, en clase **26** Internacional, *“alfombras*”, en clase **27** internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de octubre de 2015, la licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la división de la presente solicitud, razón por la cual en este expediente se tramita únicamente la clase **16** de la nomenclatura internacional de la marca de fábrica **“OXFORD”**, para proteger y distinguir: *“álbumes”*.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:20:36 horas del 2 de diciembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio **“OXFORD”**, en clase 16 internacional, bajo el registro número **246780**, propiedad de la empresa **R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY**, y el nombre comercial **“OXFORD COMERCIO INTENACIONAL LTDA.”**, bajo el registro No. 35994, propiedad de la empresa **OXFORD INTERNATIONAL TRADE LIMITED**.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 14:11:07 horas del 24 de febrero de 2016, el 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.** ...”*.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la



Propiedad Industrial el 26 de febrero de 2016, la licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, en representación de la empresa **CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“OXFORD”**, bajo el registro número **246780**, en **Clase 16** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY**, vigente desde el 1° de octubre de 2015 hasta el 1° de octubre de 2025, para proteger y distinguir: *“Fichas o tarjetas para ficheros, guías para ficheros, tarjetas-guías, cartapacios para archivos, sujetadores para papeles, sujetadores para archivos, lengüetas para ficheros o archivos, etiquetas engomadas en blanco y parcialmente impresas, sobres para archivar y cubiertas para archivar”* (ver folios 8 y 9 del legajo de apelación).



2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“OXFORD COMERCIO INTENACIONAL LTDA.”**, bajo el registro número **35994**, perteneciente a la empresa **OXFORD INTERNATIONAL TRADE LIMITED**, vigente desde el 10 de agosto de 1967, para proteger y distinguir: *“La importación y exportación de toda clase de productos, la representación de casas extranjeras, los servicios relativos a la distribución de sus productos y artículos en general”* (ver folio 10 del legajo de apelación).

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 IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en la clase 16 del nomenclátor internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio **“OXFORD”**, en la misma clase 16 internacional, bajo el registro número **246780**, para proteger y distinguir productos similares y relacionados, propiedad de la empresa **R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY**, y el nombre comercial **“OXFORD COMERCIO INTENACIONAL LTDA.”**, bajo el registro No. 35994, propiedad de la empresa **OXFORD INTERNATIONAL TRADE LIMITED.**, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios, van dirigidos a considerar que respecto del **nombre comercial inscrito**, existe un abuso de derecho; aunque se excluye a los nombres comerciales de la aplicación del artículo 68 de la ley de marcas respecto de la clasificación de los productos o servicios; no es portillo para que un nombre comercial pueda comprender de buenas a primeras todos los productos o servicios de la clasificación internacional, y ahí es donde estamos a las puertas de un abuso del derecho. Agrega que las consecuencias de una aplicación universal a través del nombre comercial son nefastas por varias razones:



- Se desnaturaliza el propósito del derecho de marcas.
- Se deja de percibir derechos de registro
- El nombre comercial es indefinido fenece con la extinción del establecimiento comercial.

Alega además que la razón social de la sociedad titular del nombre comercial inscrito tiene el plazo vencido y por lo tanto se encuentra caduca, conforme al artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y los artículos 201 y 206 del Código de Comercio, razón por la cual no se debería impedir inscripción de la marca solicitada. Debe señalar este Tribunal que la apelante no hace alusión a la marca de fábrica y comercio “**OXFORD**” inscrita en clase 16 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Debe dejar claro este Tribunal que la base del rechazo para el signo solicitado es únicamente la marca de fábrica y comercio inscrita en clase 16 de la nomenclatura internacional “**OXFORD**”. Así las cosas, y como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, además de afectar su derecho de elección y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior y en virtud de la **identidad** entre las marcas enfrentadas “**OXFORD**” vs “**OXFORD**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional y la **similitud y relación** entre los productos de éstas, refiriéndonos a que los signos en su parte gráfica (en el presente caso marcas meramente denominativas), como los productos a proteger y distinguir se encuentran íntimamente relacionados, a criterio de este Tribunal, no procede avocarnos a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

“... No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere. (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público ...».

...

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso



(cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” **(Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).**

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la identidad de las marcas enfrentadas y la relación de los productos a proteger y distinguir por cada una de ellas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibile su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor.

Debe concluir este Tribunal, que la marca solicitada “**OXFORD**” y la marca inscrita “**OXFORD**”, ambas en clase 16 de la nomenclatura internacional son idénticas y para productos íntimamente relacionados en la misma clase, sean, “*álbumes*” vs “*Fichas o tarjetas para ficheros, guías para ficheros, tarjetas-guías, cartapacios para archivos, sujetadores para papeles, sujetadores para archivos, lengüetas para ficheros o archivos, etiquetas engomadas en blanco y parcialmente impresas, sobres para archivar y cubiertas para archivar*”.

Con respecto a los agravios de la apelante, y en relación al nombre comercial inscrito, tal y como se dijo supra, el rechazo de la marca solicitada se fundamenta únicamente en la existencia de la marca de fábrica y comercio inscrita, en clase 16 de la nomenclatura internacional “**OXFORD**”. Sin embargo, resulta muy importante para este Tribunal aclarar a la apelante que más que un abuso de derecho, tal y como lo alega, se ha dado una interpretación homogénea a la marca como signo distintivo y al nombre comercial; siendo que este Tribunal considera que debe



establecerse diferenciaciones respecto de la naturaleza y función de cada una de ellas, y dentro de ese contexto de origen y funciones disímiles; cotejar los signos y los productos o giro comercial de que se trate a los efectos de determinar si existe o no verdaderamente un riesgo de confusión; dado que no en balde, el tratamiento de las marcas y los nombres comerciales se regulan de manera separada, pues el propósito de generar distintividad en la relación signo - producto – giro comercial, toma matices distintos cuando se enfrenta un nombre comercial con una marca o viceversa.

Debe entenderse que el nombre comercial está necesariamente ligado al establecimiento comercial, es decir a un punto comercial, a una dirección, a un lugar específico; siendo que la dinámica de la marca como distintivo de productos o servicios es más versátil siendo que no está ligada a un lugar de ventas sino a un producto o servicio, canales de distribución, diferentes puestos de venta –no solo uno– acorde al artículo 24 inciso d) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

Con base en estas diferencias, este Tribunal da razón a los alegatos de la apelante cuando, desde el punto de vista del establecimiento del ius prohibendi del nombre comercial o cualquier signo distintivo, en razón del principio de especialidad y del de distintividad como finalidad última de los signos marcarios (artículos 1, 2 y 25 de la Ley de Marcas); siendo que los derechos de exclusiva que se otorgan, no pueden tener la condición de universalidad alegada por la apelante, pues esto facilitaría las prácticas anticompetitivas y monopolísticas constitucionalmente prohibidas; siendo que acorde con el artículo 65, debe existir una naturaleza y una identidad del giro comercial que realizará el establecimiento comercial, pues tal identificación funciona en dos vertientes, una que distingue su actividad, su giro comercial para ser identificado por los consumidores y otra, para defender su actividad económica respecto de terceros que quieran de alguna manera sacar provecho indebido de los derechos marcarios que le corresponden. Nótese que el tamaño de la protección marcaria está definida por la delimitación de los productos, servicios u actividad comercial solicitada para ser ligada a un signo distintivo, sea marca o nombre comercial como en este caso.



Una actividad comercial tan genérica como la otorgada en su momento al nombre comercial inscrito genera una indeterminación del contenido de la protección, situación contraria a los objetivos del derecho marcario; pues tanto deja al descubierto una incapacidad del signo para distinguir su giro frente a los consumidores, como para defenderse frente a terceros comerciantes.

Así las cosas, cotejar un nombre comercial constituido por un signo denominativo que incluye la palabra “**OXFORD**” ligado a un establecimiento comercial sujeto a una determinada ubicación, que pretende proteger cualquier actividad comercial y distribución de cualquier producto; para compararlo con productos específicos de diversas clases es improcedente; siendo que no habría manera de poder demostrar un riesgo de confusión o de asociación empresarial atendidos a la dinámica de los productos ligados a las clases aquí solicitadas.

No obstante, en este caso al cotejarse con la marca inscrita “**OXFORD**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, debe confirmarse la resolución venida en apelación, por las razones ya antes expresadas.

Respecto de la razón social vencida; hasta que no sea declarada en la vía correspondiente la liquidación de la sociedad y su respectiva disolución y así quede inscrito en el Registro de Personas Jurídicas y así sea demostrado luego en esta vía, no procede una actuación oficiosa de parte del Registro de la Propiedad Industrial por medio del cual se valore si una persona jurídica existe o no, para todos los efectos registrales del Registro de la Propiedad Industrial.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

QUINTO. Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**OXFORD**”, en clase 16 internacional,



bajo el registro número **246780**, propiedad de la empresa **R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY**, y el nombre comercial “**OXFORD COMERCIO INTENACIONAL LTDA.**”, bajo el registro No. 35994, propiedad de la empresa **OXFORD INTERNATIONAL TRADE LIMITED**, de permitirse la inscripción de la marca de fábrica solicitada “**OXFORD**”, para productos íntimamente relacionados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, en representación de la empresa **CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:11:07 horas del 24 de febrero de 2016, la cual en este acto se confirma, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**OXFORD**”, en la clase 16 de la nomenclatura internacional.

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, No. 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 la licenciada **Mónica Dobles Elizondo**, en representación de la empresa **CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:11:07 horas del 24 de febrero de 2016, la cual en este acto se confirma, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**OXFORD**”, en la clase 16 de la nomenclatura internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33