



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0146-TRA-PI

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

CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11164-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 673-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco 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 09:29:30 horas del 25 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2015, la señora **Mónica Dobles Elizondo**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“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 eléctricas, 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 resolución dictada a las 14:27:38 horas del 2 de diciembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrito el nombre comercial “**OXFORD COMERCIO INTENACIONAL LTDA.**”, bajo el registro No. 35994, propiedad de la empresa **OXFORD INTERNATIONAL TRADE LIMITED**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:29:30 horas del 25 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: I.) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** ...”.

CUARTO. 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.

QUINTO. 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 1º 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 señala como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- 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 las clases 4, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 y 27 de la nomenclatura internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial **“OXFORD COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.”**, bajo el registro No. 35994, propiedad de la empresa **OXFORD INTERNATIONAL TRADE LIMITED.**, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos 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.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. 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 y giro comercial a través de signos distintivos. Por lo anterior y en virtud de la **identidad** entre los signos enfrentados en su elemento preponderante “**OXFORD**” vs “**OXFORD COMERCIO INTENACIONAL LTDA.**”, y la **similitud y relación** entre los productos y el giro comercial de estos, refiriéndose el Registro a que los signos en su parte gráfica (en el presente caso meramente denominativos), como los productos a proteger y distinguir y el giro comercial se encuentran íntimamente relacionados, a criterio de este Tribunal, no procede avocarnos a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de los signos contrapuestos, sino más bien este Órgano de alzada centraliza el análisis del presente asunto, en cuanto al nombre comercial inscrito y los agravios



dados por la apelante ya que para el Tribunal más que un abuso de derecho, tal y como esta 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 definido 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; por lo que debe revocarse la resolución apelada y continuarse con el trámite de la solicitud presentada.

En lo que respecta al agravio 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, es criterio de este Tribunal que, de permitirse la inscripción de la marca de comercio solicitada “**OXFORD**”, no se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso **d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es acoger los agravios formulados por la apelante tal y como fue señalado y declarar con 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 09:29:30 horas del 25 de febrero de 2016, la cual en este acto se revoca, y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**OXFORD**”, en las clases 4, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 y 27 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 **CON 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 09:29:30 horas del 25 de febrero de 2016, la cual en este acto se revoca, y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**OXFORD**”, en las clases 4, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 y 27 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