



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0185-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “ORANGE (DISEÑO)”

HAMDAN RASMI ABU AWAD KREAIWIH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 261-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 933-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **HAMDAN RASMI ABU AWAD KREAIWIH**, mayor, casado, comerciante, vecino de Cartago, con cédula de identidad 8-090-812, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos del cinco de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2013, el señor **Hamdan Rasmi Abu Awad Kreaiwih**, de calidades indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “**ORANGE (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de celulares, electrónica, perfumería, calzado y ropa, accesorios celulares, televisores*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos del cinco de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Abu Awad Kreaiwih**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de apelación y en virtud de que fue admitido el mismo conoce este Tribunal de Alzada.

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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter lo indicado en el Considerando II de la resolución venida en Alzada, sea la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de los siguientes registros marcarios: **1.- No. 138046 “ORANGE WORLD”**, para proteger y distinguir en Clase 38, entre otros: “*Telecomunicaciones, comunicaciones, teléfono, facsímil, telex,...*” (folio 62), **2.- No. 218296 “ORANGE”** para proteger y distinguir en Clase 38, entre otros: “*Servicios de telecomunicación y de comunicación, teléfonos, teléfonos móviles, facsímiles, telex, (...) comunicación o transmisión de programas de radio o televisión y de películas, programas de compras por televisión (...), contratación, leasing o alquiler de aparatos instrumentos, instalaciones o componentes para usar en el aprovisionamiento de los servicios antes mencionados, servicios de consejería, información y consultoría relativos a todos los servicios*”



antes mencionados.” (folio 68). **3.- No. 219098 “ORANGE (DISEÑO)”** para proteger y distinguir en Clase 38, entre otros: “*Servicios de telecomunicación y de comunicación, teléfonos, teléfonos móviles, facsímiles, telex, (...) comunicación o transmisión de programas de radio o televisión y de películas, programas de compras por televisión (...), contratación, leasing o alquiler de aparatos instrumentos, instalaciones o componentes para usar en el aprovisionamiento de los servicios antes mencionados, servicios de consejería, información y consultoría relativos a todos los servicios antes mencionados.*” (folio 70). **4.- No. 139502 “ORANGE (DISEÑO)”** para proteger y distinguir en Clase 38, entre otros, los servicios de: “*Telecomunicaciones, comunicaciones, teléfono, facsímil, telex, (...), contratación, leasing o alquiler de aparatos, instrumentos, instalaciones o componentes para uso en el aprovisionamiento de los servicios arriba mencionados, servicios de asesoría, información y consultoría relativo a todo lo antes mencionado.*” (folio 73). **5.- No. 114569 “ORANGE (DISEÑO)”** para proteger y distinguir en Clase 38 “*servicios que permitan la conversación, la transmisión de mensajes, la comunicación en forma oral o visual de un lugar a otro y la difusión de programas de radio y televisión y los otros servicios de comunicación.*” (folio 76). **6.- No. 139507 “ORANGE (DISEÑO)”** para proteger y distinguir en Clase 25 “*Artículos de vestir, artículos de calzado, para la cabeza/sombreros*” (folio 78). **7.- No. 139496 “ORANGE”** para proteger y distinguir en Clase 25 “*Artículos de vestir, artículos de calzado, para la cabeza/sombreros*” (folio 80). **8.- No. 222476 “BOSS ORANGE (DISEÑO)”** para proteger y distinguir en Clase 25 “*Ropa para hombres, mujeres y niños, medias/calcetas, prendas para la cabeza, ropa interior, ropa de dormir, prendas para natación, batas de baño, fajas, también hechas de cuero, chales, accesorios, a saber, pañuelos para la cabeza, pañuelos para el cuello, pañuelos para los hombros (ropa), pañuelos para vestir, corbatas, guantes (ropa), zapatos y botas.*” (folio 82). Todos ellos vigentes e inscritos a nombre de la empresa **ORANGE BRAND SERVICES LIMITED**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia 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, decide rechazar el signo propuesto, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, al comprobar que hay identidad con los signos inscritos a nombre de otro titular, lo cual puede producir un riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, en razón de lo cual no es posible su coexistencia registral.

Inconforme con dicha resolución, el solicitante alega que *“...Si bien es cierto la marca de servicios es igual, y como el mismo calificador lo indica la Ley de marcas permite la coexistencia de signos que sean iguales o similares, como en el caso de marras, por lo cual se debe tomar en consideración, la literalidad de la solicitud./ A- Se solicita un nombre comercial, para una tienda, no una marca de servicios, para determinados instrumentos de comunicación, (...), por lo que no procede su rechazo, ya que (...) el nombre comercial, no tiene nada que ver con una marca de servicios...”* Agrega que el giro comercial que se pretende proteger con el signo propuesto, es distinto a los productos y servicios a que se refieren las marcas inscritas a nombre de Orange Brand Services Limited. En razón de dichas manifestaciones solicita se autorice continuar con el trámite de inscripción de su nombre comercial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

La normativa marcaría, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando sea similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que ellos relacionen. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, cuando los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, o; aunque sean diferentes sean susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Debe recordarse además que, según lo establece el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el objeto de la inscripción marcaría es proteger en forma efectiva “...*los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*” Así como, “...*contribuir a la promoción de la*



innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología...” a los efectos de, favorecer “...el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”

En relación con la normativa aplicable a los nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**Régimen aplicable.** *Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*”

En este mismo orden de ideas, el artículo 65 de esa misma Ley, dispone que no pueden acceder a la protección registral aquellos nombres comerciales que consistan total o parcialmente en una denominación que pueda causar confusión sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Dicho lo anterior, es evidente que el nombre comercial solicitado, “**ORANGE (DISEÑO)**” al ser cotejado con las marcas inscritas a favor de la empresa Orange Brands Services Limited, todos los cuales contienen dentro de su término denominativo el vocablo “**ORANGE**”, efectivamente resultan idénticos, incluso en algunos de ellos el diseño agregado también es igual. Nótese además, también hay similitud en cuanto al objeto de protección de cada uno de ellos; a saber, el giro comercial del signo propuesto es un establecimiento comercial dedicado a la venta de celulares, electrónica, perfumería, calzado y ropa, accesorios celulares, televisores, mientras que los inscritos protegen, entre otros, en la Clase 38, los servicios de telecomunicación y de comunicación, teléfonos, teléfonos móviles, facsímiles, telex, contratación, leasing o alquiler de aparatos instrumentos, instalaciones o componentes para usar en el aprovisionamiento de los servicios antes mencionados, servicios de consejería, información y consultoría relativos a todos los servicios antes mencionados. Y en Clase 25, artículos de vestir, (es decir ropa) para hombre, mujer y niños, calzado, sombreros,



accesorios, dado lo cual, indudablemente podría ocasionarse confusión en los consumidores.

Esta situación, provocaría que el consumidor medio recuerde esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial, lo cual impediría a la marca el cumplimiento de su objetivo, establecido en el artículo 1° citado y por ello, no puede resolverse este asunto en forma contraria de la que lo hizo el *a quo*, debiendo denegarse su registro, con fundamento en los artículos 1, 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 8, inciso a) de ese mismo cuerpo legal.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Hamdan Rasmi Abu Awad Kreaiwih**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la que en este acto 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 el señor **Hamdan Rasmi Abu Awad Kreaiwih** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y



nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del Nombre Comercial “**ORANGE (DISEÑO)**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33