
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0409-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**

OLAF WEHREND, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-4700)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0496-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Pedro Eduardo Díaz Cordero**, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad: 1-0756-0893, en condición de apoderado especial del señor **Olaf (nombre) Wehrend (apellido)**, de un solo apellido en razón de su nacionalidad alemana, con documento de identificación de residente inversionista 127600305833, ingeniero económico, vecino de Guanacaste, Santa Cruz, Tamarindo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:52:04 horas del 16 de agosto del 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 3 de junio de 2022, el señor **Pedro Eduardo Díaz Cordero**, en condición de apoderado especial del señor **Olaf Wehrend**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , para proteger y distinguir **en clase 25 internacional:** camisas; camisetas; gorras; sombreros; zapatos; sandalias; prendas de vestir.

Mediante resolución de las 15:52:04 horas del 16 de agosto del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto consiste en una marca inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 19 de agosto del 2022 la representación del señor **Olaf Wehrend**, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. La marca solicitada por su representada está compuesta no solo por la palabra “NORDICO, sino también que presenta un diseño original y característico. Es a todas luces obvio que entre las marcas inscritas y la marca solicitada no existe una similitud de grado tal, que afecte los derechos registrales del propietario de las marcas inscritas, pues en su conjunto son fácilmente distinguibles.



2. Su representada cuenta con el nombre comercial inscrito , el cual identifica un establecimiento comercial que entre otros distingue: “venta de prendas de vestir promocionales, venta de bolsos y paños así como camisetas y gorras para

promocionar el local comercial, además prendas de vestir en general”. Por lo que si el nombre comercial inscrito a favor de su representado y las marcas inscritas a favor de la empresa Argos Overseas Inc., han coexistido pacíficamente, este hecho demuestra la registrabilidad de la marca solicitada bajo este expediente.

3. La calificadora del Registro de la Propiedad Intelectual ha expresado manifestaciones que van más allá de lo solicitado y lo alegado en su respuesta a la objeción dictada sobre este asunto, por lo que es importante dejar claro que la inscripción del nombre comercial registrado a favor de su representado no puede ser calificada como una “inscripción cuestionable”, tal y como lo señaló la registradora en la resolución. Tal y como han señalado, el trámite de registro de este nombre comercial cumplió con todos los procedimientos legalmente establecidos para lograr su inscripción.

Solicita se resuelva acoger la inscripción de la marca “NORDICO” (diseño).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. **"NORDIK"**, registro: 202000, inscrita desde el 5 de julio de 2010, vigente hasta el 5 de julio de 2030, titular: ARGOS OVERSEAS INC., para proteger y distinguir en clase 25 internacional: vestuario, calzado y sombrerería. (visible a folio 17 y 18 expediente principal)

2. **nÖrdik**, registro 257680, inscrita desde el 01 de diciembre de 2016, vigente hasta el 01 de diciembre de 2026 titular: ARGOS OVERSEAS, INC, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: Productos de ropa, calzado y sombrería deportiva. (visible a folio 8 legajo digital de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es definida por el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

[...]

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

Artículo 24. 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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

-
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
 - d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
 - 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;
 - f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
 - g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los destinatarios del bien o servicio respaldado con tales signos; posteriormente considerar la impresión de conjunto que despierten los 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), así como otorgar más valor a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos en conflicto.

De esta forma se procede a cotejar la marca propuesta y las inscritas:

MARCA PROPUESTA



Clase 25 internacional: camisas; camisetas; gorras; sombreros; zapatos; sandalias; prendas de vestir.

MARCA REGISTRADA

“NORDIK”

Clase 25 internacional: vestuario, calzado y sombrerería.

MARCA REGISTRADA

nÖrdik

Clase 25 internacional: productos de ropa, calzado y sombrería deportiva.

Al realizar un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico la marca propuesta es un signo mixto, en donde su parte de nominativa incluye el vocablo “NORDICO”, y en su parte figurativa o diseño incluye la figura de una ballena. En cuanto a las marcas registradas, una es denominativa formada por la palabra “NORDIK”, mientras que el otro signo registrado es mixto, el cual incluye el término “nÖrdik”, escrito con una grafía especial, en donde la letra “o” se encuentra

en mayúscula, con diéresis y en un tamaño más grande con respecto a las demás letras que conforman el signo marcarlo.

Es precisamente la parte denominativa el elemento preponderante en los signos cotejados, nótese que entre los términos “NORDICO”, “NORDIK” y “nÖrdik”, son más las similitudes que las diferencias que presentan, y el diseño en la marca del apelante no es suficiente para distinguirla en el mercado.

Fonéticamente, al pronunciar los signos en conflicto suenan similar, al coincidir en 5 letras de las siete que conforman la marca solicitada, dispuestas en el mismo orden, por lo que el sonido que emiten los signos al oído humano es coincidente.

Desde el punto de vista ideológico, el elemento preponderante “NORDICO/ NORDIK”, contenido tanto en la marca propuesta como en los signos registrados, a pesar de presentar unas pocas variaciones en la escritura, evocan la misma idea, relativa o vinculada con el norte, lo cual quedará en la mente del consumidor.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, después del estudio respectivo, se determina que son de la misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados en clase 25 de la nomenclatura internacional. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor al estar frente a productos similares puede confundirse en su elección, y generar además un riesgo de asociación empresarial indebida.

Conforme a lo anterior es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, ya que una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, y contrario a lo manifestado por el recurrente el signo sí fue analizado

como un todo, y de esta forma es que se determina la existencia de similitudes que les impide la coexistencia en el mercado.

Señala el recurrente, que su representado cuenta con un nombre comercial inscrito, el cual ha coexistido con las marcas registradas pacíficamente. Sobre este punto, es necesario aclarar que el hecho de que tenga registrado el nombre comercial no es vinculante para otorgar la inscripción de la marca, en virtud del principio de independencia marcaria, es decir, cada marca debe ser analizada con independencia de las ya registradas. Además el nombre comercial invocado, se encuentra acompañado de otros elementos que le otorgan la carga diferencial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que el signo solicitado transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor el señor **Pedro Eduardo Díaz Cordero**, en condición de apoderado especial del señor **Olaf Wehrend**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Pedro Eduardo Díaz Cordero**, en condición de apoderado especial del señor **Olaf (nombre) Wehrend (apellido)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:52:04 horas del 16 de agosto del 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal,

Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26500