



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0097-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA

IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A.,

apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-8656 - 321051)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0455-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diecisiete minutos del dos de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Sergio Jiménez Odio, con cédula de identidad 1-1518-0020, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTADORA OCCIDENTAL, S.A.**, domiciliada en Calle 49, Bella Vista, Edificio Isabelita, planta baja, Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:36:22 horas del 10 de febrero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de abril de 2024, la señora María Vargas Uribe, abogada, con cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **DECKERS OUTDOOR CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 250 Coromar Drive, Goleta, California, 93117, Estados Unidos de América, solicitó la nulidad de la marca de fábrica y

comercio **“H.O.K.”**, registro 321051, para proteger productos en clases internacionales 18 y 25.

Mediante resolución final dictada a las 15:36:22 horas del 10 de febrero de 2025. el Registro de la Propiedad Intelectual acogió la nulidad solicitada, al considerar que el signo incurre en la prohibición establecida en los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **IMPORTADORA OCCIDENTAL, S.A.**, apeló y expuso como agravios:

- El análisis debe ser en forma integral, pues los signos cuentan con diferencias sustanciales que los hacen disímiles y permiten que el consumidor promedio pueda diferenciar entre los productos de cada signo, además los canales de distribución y el público meta de cada uno de los titulares es completamente diferente lo que disminuye el riesgo de confusión, permitiendo la coexistencia pacífica de los signos en el mercado costarricense.



- Existió un análisis previo que consideró que los signos son diferente gráfica, fonética e ideológicamente, tampoco se presentó oposición de terceros. No existe confusión y estos pueden coexistir de manera pacífica y comercializarse en el territorio costarricense y latinoamericano, tampoco se limita a los establecimientos Calzado RockLub y Ruta 506 Shoes.
- El logotipo de HK (diseño) incluye un búho que tiene un significado especial y relacionado con la ideología de su representada.
- Se han realizado diversas inversiones en el mercado costarricense e internacional, para promover la marca y su esencia.
- Es claro que la compañía accionante busca anular el registro para obtener una ventaja al eliminar uno de sus competidores.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

- Marca de fábrica y comercio  registro 321051, propiedad de IMPORTADORA OCCIDENTAL, S.A., inscrita el 16 de enero de 2024, vigente hasta el 16 de enero de 2034; para proteger y distinguir en **clase 18**: Billeteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras, carteras de bolsillo; bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de



cuero), bolsas de malla (que no sean de metales preciosos); bolsas para la compra, bolsos de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero o materiales afines; correas de cuero; bastones, bastones de paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles, bozales, riendas para caballo, fundas de silla de montar para caballo, estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero, pieles de animales. **Clase 25:** Prendas de vestir; calzados; artículos de sombrerería; ropa interior; abrigos; camisetas; polos; pantalones; ropa de deporte; pijamas; vestidos de baño; medias; sombreros; sandalias; zapatillas; zapatos; trajes; trajes de disfraces; viseras [artículos de sombrerería]; uniformes (folios 11 y 12 del expediente principal).

- Marca de fábrica y comercio , registro 265758, propiedad de DECKERS OUTDOOR CORPORATION, inscrita el 2 de octubre de 2017, vigente hasta el 2 de octubre de 2027; protege en clase 25 de la nomenclatura internacional: Prendas de vestir, sombrerería, calzado (folios 13 y 14 del expediente principal).
- Marca de fábrica y comercio , registro 296887, propiedad de DECKERS OUTDOOR CORPORATION, inscrita el 3 de junio de 2021, vigente hasta el 3 de junio de 2031; protege en clase 18 de la nomenclatura



internacional: Bolsos y/o bolsas, a saber, bolsos deportivos, salveques, maletines (duffle bags), canguros (bolsos pequeños para llevar en la cintura), canguros (bolsos pequeños para llevar en la cintura) para llevar líquidos para hidratación. (folios 15 y 16 del expediente principal).

- Marca de fábrica y comercio , registro 265759, propiedad de DECKERS OUTDOOR CORPORATION, inscrita el 2 de octubre de 2017, vigente hasta el 2 de octubre de 2027; protege en clase 25 de la nomenclatura internacional: Prendas de vestir, sombrerería, calzado. (folios 17 y 18 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo no se observan vicios en los elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece en su artículo 37 la nulidad del registro marcario la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. Esta figura es aplicable a aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8,



marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

No obstante, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, por lo que, en el presente asunto, la inscripción que se pretende anular es la marca de fábrica y comercio

“H.O.K.”

, registro 321051, inscrita desde el 16 de enero de 2024, y estas diligencias de nulidad fueron planteadas el 18 de abril de 2024, por lo cual se concluye que se encuentran presentadas dentro del plazo legal.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por configurarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.

[...]

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de citas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión gráfica o visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 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 contrapuestos; siendo que esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la que se pretende anular.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de 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); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Entonces, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En atención a lo anterior, se procede al cotejo marcario entre los signos en conflicto:



HOKA

(registro 321051)

Clase 18: Billeteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras, carteras de bolsillo; bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero), bolsas de malla (que no sean de metales preciosos); bolsas para la compra, bolsos de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero o materiales afines; correas de cuero; bastones, bastones de paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles, bozales, riendas para caballo, fundas de silla de montar para caballo, estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero, pieles de animales.

Clase 25: Prendas de vestir; calzados; artículos de sombrerería; ropa interior; abrigos; camisetas; polos; pantalones;

HOKA ONE ONE

(registro 265758)

Clase 25: Prendas de vestir, sombrerería, calzado.

HOKA

(registro 296887)

Clase 18: Bolsos y/o bolsas, a saber, bolsos deportivos, salveques, maletines (duffle bags), canguros (bolsos pequeños para llevar en la cintura), canguros (bolsos pequeños para llevar en la cintura) para llevar líquidos para hidratación.

HOKA

(registro 265759)



ropa de deporte; pijamas; vestidos de baño; medias; sombreros; sandalias; zapatillas; zapatos; trajes; trajes de disfraces; viseras [artículos de sombrerería]; uniformes.

Clase 25: Prendas de vestir, sombrerería, calzado.

En el análisis de los signos, desde el punto de vista gráfico o visual, la



marca de fábrica y comercio , registro 321051, propiedad de IMPORTADORA OCCIDENTAL, S.A., es mixta, de grafía especial, donde sobresalen las letras "H" y "K" en letra cursiva, mayúsculas de color negro, entre ambas letras se encuentra la imagen de una lechuza o búho que representa la letra "O"; por su parte, las marcas de la empresa de DECKERS OUTDOOR CORPORATION son:



ambas mixtas, letras de grafía especial, el primero dice HOKAONEONE, donde la primer letra "O" posee dentro una silueta de un ave con las alas abiertas en forma de vuelo, mientras que el segundo signo únicamente se conforma por la denominación HOKA y la silueta del ave dentro de la letra O. En el mismo orden y ubicación espacial las marcas en pugna comparten las letras "H" y "K", su combinación y otros elementos determinan la distintividad de un signo y su posible inscripción. En cuanto al diseño, en ambas marcas es similar, pues es difícil obviar que las líneas que sobresalen de la cabeza del búho en el signo que se desea anular y el contorno formado por la silueta del ave con alas abiertas del signo del accionante, son similares.



Se observa que la marca de IMPORTADORA

OCCIDENTAL, S.A., está contenido en las marcas



y  de la empresa DECKERS OUTDOOR CORPORATION, de la anterior descripción se determina que el elemento preponderante en el signo inscrito es la palabra **HOKA**, donde existen más semejanzas que diferencias en las marcas analizadas, por lo que los signos se aprecian de modo similar gráfica y visualmente, presentando la existencia de riesgo de confusión y asociación, más aún si se considera que el cuerpo del búho, asemeja la letra “o” como se indicó anteriormente.

Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y los inscritos respecto a los términos **HOK/HOKA/HOKAONEONE**, existe una evidente similitud fonética o auditiva, pues el impacto sonoro es el mismo, aun y cuando la pronunciación de la letra H pierde su sonido o es muda, el resto del signo preponderante suena muy parecido, presentando semejanza auditiva y generando riesgo de confusión.

En el contexto ideológico o conceptual, Los signos en análisis son de fantasía y no brindan una idea o concepto, por lo que no procede el cotejo en este nivel.

En relación con lo indicado, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas dispone: “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



(...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (...)" ; lo establecido por ley y en aplicación del presente caso, el signo solicitado y los inscritos comparten el elemento preponderante **HOK/HOKA** así como la imagen de un ave similar a un búho o lechuza, sobre el cual recae la atención de los consumidores, situación que impide que los signos se diferencien e individualicen en el mercado sin riesgo de asociarlas en cuanto a su origen empresarial, a pesar de los componentes adicionales que les pudieran acompañar.

Realizado el cotejo de los signos en pugna, es importante llevar a cabo el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido estableciendo el Tribunal cuando se está en presencia de marcas que presentan algún grado de similitud, como sucede en el caso en estudio. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

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:

[...]

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.

[...]



Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que el

registro de la marca de fábrica y comercio , busca la protección de productos en la **clase 18**: Billeteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras, carteras de bolsillo; bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero), bolsas de malla (que no sean de metales preciosos); bolsas para la compra, bolsos de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras, maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero o materiales afines; correas de cuero; bastones, bastones de paraguas; sombrillas, paraguas, parasoles, bozales, riendas para caballo, fundas de silla de montar para caballo, estriberas; cajas de fibra vulcanizada; forro de cuero para calzado, cordones de cuero, pieles de animales. **Clase 25**: Prendas de vestir; calzados; artículos de sombrerería; ropa interior; abrigos; camisetas; polos; pantalones; ropa de deporte; pijamas; vestidos de baño; medias; sombreros; sandalias; zapatillas; zapatos; trajes; trajes de disfraces; viseras [artículos de sombrerería]; uniformes. Por otra parte, las

marcas: , protege en **clase 25**: Prendas de vestir,

sombrerería, calzado; y  protege en **clase 18**: Bolsos y/o bolsas, a saber, bolsos deportivos, salveques, maletines (duffle bags), canguros (bolsos pequeños para llevar en la cintura), canguros (bolsos pequeños para llevar en la cintura) para llevar líquidos para hidratación; así como en **clase 25**: Prendas de vestir, sombrerería, calzado.

La semejanza en los productos es manifiesta, como lo indicó el



Registro de la Propiedad Intelectual, pues ambas marcas son de clases 18 y 25, poseen productos de naturaleza relacionada con equipaje, bolsos y accesorios personales de transporte así como vestimenta y accesorios que se usan para cubrir o vestir el cuerpo; esta situación puede llevar al consumidor a confusión al momento de realizar su acto de consumo, pues aquí se utilizarán los mismos canales de distribución y van destinados a los mismos consumidores, por lo que podría ser difícil para este individualizar cada marca hasta el punto de determinar que provienen de orígenes empresariales diferentes.

El principio de especialidad permite el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y los competidores, la especialidad de marcas no puede aplicarse en este caso por la confusión que, a criterio de esta instancia sucede como se determinó en el cotejo de productos.

Finalmente, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en sus alegatos, tal y como ha quedado demostrado en el cotejo realizado, se presenta identidad gráfica y fonética; además, los productos se encuentran relacionados, por lo que existe riesgo de confusión o asociación empresarial, razón por la cual sus agravios deben ser rechazados.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación de los signos, este Tribunal considera que las marcas son similares y los productos se encuentran relacionados, por estas razones debe



anularse la marca de fábrica y comercio “**H.O.W.K.**”, registro 321051, para proteger y distinguir las clases 18 y 25 internacionales, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio Jiménez Odio, en su condición de apoderado especial de la compañía IMPORTADORA OCCIDENTAL, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:36:22 horas del 10 de febrero de 2025, la que en este acto se confirma, para que se declare con lugar la solicitud de nulidad del registro 321051, en clases 18 y 25 internacional, por incurrir en la prohibición establecida en los inciso a y b del artículo 8 de la Ley de Marcas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Sergio Jiménez Odio, en su condición de apoderado especial de la compañía IMPORTADORA OCCIDENTAL, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:36:22 horas del 10 de febrero de 2025, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Fecha y hora: 13/01/2026 12:58

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Fecha y hora: 13/01/2026 10:54

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)

Fecha y hora: 13/01/2026 01:31

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)

Fecha y hora: 13/01/2026 11:11

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)

Fecha y hora: 13/01/2026 11:02

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

Inscripción de la marca registrada

TE: Nulidad de la marca registrada

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: 00.42.55