



**Expediente N° 2011-0136-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca fábrica y comercio “W”**

**STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 7197-2010)**

## ***VOTO N° 1343-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.**

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor de edad, divorciado, abogado, con oficina en Escazú, cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a la leyes del estado de Maryland y domiciliada en 111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, U.S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas con treinta minutos y seis segundos del veintiocho de Enero de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de Agosto de 2010, la compañía **STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “W”, en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger “*Gorras de beisbol, camisetas, batas*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con treinta minutos y seis segundos del veintiocho de Enero de dos mil once, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que con anterioridad se había inscrito la marca de fábrica “W”, propiedad de **WRANGLER APPAREL CORP**, bajo el registro número 36516.



**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Febrero de 2011, el representante de la compañía **HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.**, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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, 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 Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que la marca de fábrica “W”, propiedad de **WRANGLER APPAREL CORP**, se encuentra inscrita según número de registro 36516, desde el 7 de Diciembre de 1967, vigente hasta el 7 de Diciembre de 2012, para proteger pantalones (dungarees) al estilo del oeste, chaquetas al estilo del oeste y camisas al estilo del oeste, para hombres, mujeres, muchachos y niñas, en clase 25 Nomenclatura Internacional (Ver folio 18 y 19).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del signo “W”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita marca “W”, propiedad de **WRANGLER APPAREL CORP**, bajo el registro número 36516, dado que se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, que para este caso es imprescindible aplicar el Principio de Especialidad Marcaria, para lo cual cita un proceso del Tribunal de Justicia Andina, el cual indica que es base para establecer que existen muchos factores determinantes para aplicar el Principio de Especialidad tomando en cuenta que la marca protege productos diferentes, y su registro marcario puede permitirse al no exponer al público a riesgo de confusión ni de asociación empresarial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia supra, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la ley de cita, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

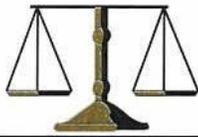
Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se



advierde entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege pantalones (dungarees) al estilo del oeste, chaquetas al estilo del oeste y camisas al estilo del oeste, para hombres, mujeres, muchachos y niñas, y el signo que se pretende registrar lo es para gorras de beisbol, camisetas, batas, se advierte una similitud fonética y gráfica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción, además de estar ambos listados de productos relacionados entre sí, lo que determina la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Así, analizados los signos marcarios, puede precisarse que el signo “W” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, 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”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala que “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto. ” (LOBATO, Manuel Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición Civitas Editores, España, página 288)*

En consecuencia, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

**SEXTO.** Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica “W”, sería, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **WRANGLER APPAREL CORP**, titular de la marca inscrita “W” desde el 7 de Diciembre de 1967, pues el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria.



Respecto a la confusión indirecta, Otamendi señala que tal circunstancia se da “... *cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen común, un mismo fabricante ...*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, pág. 192-193**).

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por la compañía **STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.**, fundamentados en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el registro previo de la marca de fábrica “W” propiedad de **WRANGLER APPAREL CORP.** En virtud de que resulta muy similar a la marca inscrita, en tal sentido estima este Órgano Colegiado por todo lo anteriormente expuesto que no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario.

**DECIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.**, en contra de la resolución dictada por el



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos y seis segundos del veintiocho de Enero de dos mil once, la cual en este acto se confirma. 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*