



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0509-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “  ” (25)

WRANGLER APPAREL CORP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11486-06)

Subcategoría: Marcas y otros signos

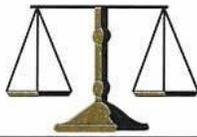
VOTO N° 1356-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **WRANGLER APPAREL CORP**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en Concord Plaza 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos, treinta y cinco segundos del diecisiete de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de diciembre del dos mil seis, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, soltera, abogada, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to. Piso, 1066-0601, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DALLAS MAVERICS (DISEÑO)**”, en clase **25** de la Clasificación Internacional de



Niza, para proteger y distinguir: “*Vestuario, calcetines, implementos para el calzado, camisetas, sudaderas, buzos, pantalones, camisas, camisetas elásticas de punto o seda, pantalones cortos, pijamas, camisetas deportivas, camisetas de rugby, suéteres, cinturones, camisetas para dormir, sombreros, trajes de calentamiento, chaquetas, camisas con capuchas, abrigos, bufandas, bandas para el pelo (binchas), y bandas para la muñeca (manos)*”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días veintiuno, veintidós y veintitrés de marzo del dos mil siete, en las Gacetas números cincuenta y siete, cincuenta y ocho y cincuenta y nueve, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WRANGLER APPAREL CORP**, formuló en fecha veintiuno de mayo del dos mil siete, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**M DALLAS MACKVERICKS (DISEÑO)**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cinco minutos, treinta y cinco segundos del diecisiete de febrero del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **WRANGLER APPAREL CORP** contra la solicitud de inscripción de la marca “**M DALLAS MAVERICKS**” en clase 25 Internacional, presentada por María del Pilar López Quirós, en representación de **NBA PROPERTIES, INC.**, la cual se acoge. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de marzo del dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **WRANGLER APPAREL CORP.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito, no expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se



han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. 1) Este Tribunal requirió mediante resolución de las doce horas, quince minutos del veinte de agosto del dos mil nueve, visible a folios 122 a 123 del expediente, a la empresa solicitante **NBA PROPERTIES INC** y a la empresa opositora **WRANGLER APPAREL CORP**, prueba pertinente mediante el cual demostraran el uso anterior y la notoriedad, por su orden de las marcas “**M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO)**” registro números 120528 y registro 91474 (marca caduca), ambas en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca “**MAVERICK**”, en la **clase 25** de la Clasificación indicada, siendo, que las empresas aludidas no atendieron lo solicitado por este Tribunal en la resolución indicada. Asimismo, mediante la resolución referida solicitó certificación completa de las marcas “**M MAVERICKS (DISEÑO)**”, número de registro 120528 y 91474, prueba para mejor resolver que consta a los folios 131 a 134 del expediente. 2) Esta Instancia mediante resolución de las once horas del nueve de setiembre de dos mil nueve, visible a folios 135 a 136, solicita al registro certificar en qué estado se encuentra el movimiento denominado “**RENOVACIÓN (ANOTACIÓN 2/44188)**”, constante en el “Listado de Eventos” de la marca “**M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO)**” registro número 91474, prueba para mejor resolver que consta a folio 144 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios por su orden: 2 y 24, y 113 a114, 131 a132 y 133 a134 del expediente.



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal reestructura el hecho tenido como “**NO PROBADO**”, y se avoca a indicarlo así : **1)** Que la empresa solicitante **NBA PROPERTIES INC**, no demostró el uso anterior ni la notoriedad de la marca fábrica “**M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO)**”, y de la marca de comercio “**M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO)**”, ambas en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, ya que de la prueba aportada no se comprueba tal situación, y agrega como hecho no probado el siguiente: **2)** La empresa opositora y apelante **WRANGLER APPAREL CORP**, tampoco demostró el uso anterior y la notoriedad de la marca de fábrica “**MAVERICK**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, ya que de la prueba aportada a tales efectos no se comprueba tal situación.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la empresa **WRANGLER APPAREL CORP**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO)**” para la **clase 25** de la Clasificación Internacional Niza, solicitada por la empresa **NBA PROPERTIES INC**, la cual acoge, pues considera en el considerando tercero, aparte tercero de la resolución impugnada, lo siguiente:

“TERCERO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. III. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. (...) En cuanto a la similitud de los signos en conflicto, puede apreciarse que la marca solicitada M DALLAS MAVERICKS como signo mixto deber ser estudiado en su conjunto y sin desmembrarla o analizar en forma aislada cada uno de los elementos que la componen, por lo que no es procedente centrar toda la atención de los signos, en el vocablo MAVERICK, pues este es uno de los tantos elementos que componen la marca solicitada, la cual como antes se dijo constituye un derecho que ya se encuentra inscrito en clase 25 a favor de la empresa NBA PROPERTIES, INC. (...) que entre las marcas en conflicto existen mayores diferencias que similitudes y por ende no existe impedimento alguno para la coexistencia de las mismas desde el punto de vista registral o comercial”.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que:

“(...) por cuanto, el solicitante ha tomado el distintivo propiedad de mi representada, el cual tiene más de diez años de estar debidamente inscrito en Costa Rica, y más de 50 años en Estados Unidos, y lo incluye como la parte dominante de la marca que pretende inscribir. Le ha agregado un diseño y la palabra Dallas, pero como bien sabemos, nadie puede apropiarse de nombre de ciudades, por lo cual este elemento no le impregna originalidad. Por lo anterior solicito a este Registro reconsiderara su criterio con lugar la oposición planteada para no lesionar los derechos de mi representada”.

Como la base de la resolución apelada fue la de declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **WRANGLER APPAREL CORP** y autorizar la inscripción de la marca “ M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO)”, por cuanto considera el **a quo**, que entre las marcas en conflicto existen más diferencias que similitudes, por lo que no existe impedimento para la coexistencia de las mismas, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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

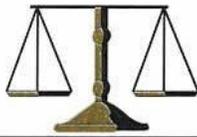


manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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 consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos

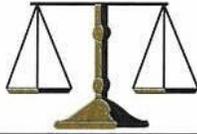


que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

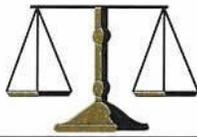
Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: MAVERICK	MARCA SOLICITADA: 
PRODUCTOS QUE DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: <i>Artículos de vestir</i>	Para proteger en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: <u>Vestuario, calcetines, implementos para el calzado, camisetas, sudaderas, buzos, pantalones, camisas, camisetas elásticas de punto o seda, pantalones cortos, pijamas, camisetas deportivas, camisetas de rugby, suéteres, cinturones, camisetas para dormir, sombreros, trajes de calentamiento, chaquetas, camisas con capuchas suéteres, cinturones, camisetas para dormir, sombreros, trajes de calentamiento, chaquetas, camisas con capuchas, abrigos, bufandas, bandas para el pelo</u>



	<p><i>(binchas),, y bandas para la muñeca (mano).</i></p>
	<p>Marca caduca de la solicitante: </p> <p>PRODUCTOS QUE DISTINGUÍA</p> <p>Protegía en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: <i>Calcetines, implementos para el calzado, camisetas, sudaderas, buzos, pantalones, camisas elásticas de punto o de seda, pantalones cortos, pijamas, camisetas, camisetas deportivas, camisetas de rugby, sueters, cinturones, camisetas para dormir, sombreros, trajes de calentamiento, chaquetas, camisas con capuchas, abrigos, bufandas, bandas para el pelo (vinchas) y bandas para la muñeca (mano).</i></p> <p>Marca inscrita por la empresa solicitante</p>  <p>PRODUCTOS QUE DISTINGUE:</p> <p>Para proteger en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: <i>Vestuario, principalmente calcetería, todo tipo de zapatería, camisetas, sudaderas, pantalones, camisetas sin manga, camisetas finas, pantalones cortos, pijamas, camisas</i></p>



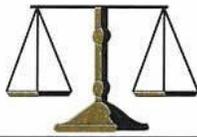
	<i>deportivas, sueteres, cinturones, corbatines, camisas para dormir, sobreros, trajes para calentamiento, chaquetas, camisetas de manga larga y con gorro, abrigos, petos de tela, bandas para la cabeza, delantales, pantalones corto tipo boxers, pantalones flojos, gorras, orjeras y guantes.</i>
--	--

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa Ley, puesto que dichas norma prevén, 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.

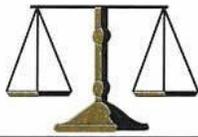
Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud e identidad que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “**MAVERICK**”, es denominativa y la marca solicitada “  ”, cuya denominación y diseño es igual al signo caduco



(registro número 91474) y la marca inscrita “  ”, registro número 120528, el cual presenta un diseño distinto, son signos mixtos, sin embargo podría decirse de la marca solicitada que, al ser su parte denominativa de cierta forma estilizada, que se ubica dentro de una figura geométrica rectangular, esto le otorga un diseño especial a ésta (parte figurativa), siendo, que al lado izquierdo del mismo se encuentra la letra “M” con un sombrero y una bola de baloncesto, al lado derecho de la letra indicada y el sombrero, se ubican los vocablos “DALLAS MAVERICKS”, resultando, que la marca pretendida está conformada en su conjunto por la expresión “M DALLAS MAVERICKS y el respectivo diseño”, razón por la cual en el caso de ésta última debe determinarse **cuál es el elemento preponderante, si la expresión denominativa o el gráfico.** Tenemos, que la **marca inscrita es simple** porque consiste en un único vocablo, y la **solicitada compleja**, por estar conformada por una letra, dos palabras y el elemento gráfico, razón por la cual en el caso de la marca pretendida debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

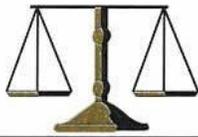
Realizada la confrontación de la marca solicitada “  ” y la inscrita “MAVERICK”, observa este Tribunal que el término “**MAVERICKS**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no obstante y a pesar, de no encontrarse en una primera posición, la palabra “MAVERICKS” sobresale en el elemento mixto, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, quienes dirigen directamente su atención a dicho vocablo, además, podría suponerse, por la similitud y relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma



familia que los de la marca inscrita “MAVERICK”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir como mixto, con la marca inscrita a nombre de la empresa opositora y apelante **WRANGLER APPAREL COP**, se advierte entre ellas identidad gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “MAVERICK”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una **identidad visual**, ya que de las ocho letras que contiene la marca inscrita ocho se repiten en el signo a registrarse, “**M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO)**”, específicamente la relacionada con el vocablo “MAVERICKS”, siendo, que la letra “M”, y la expresión “Dallas” y la “S” al final de la marca solicitada no significan una diferencia relevante, además, cabe advertir, que “DALLAS” no es apropiable, pues se trata de un Estado de los Estados Unidos de América. La coexistencia de tal término conlleva también a una semejanza en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone. En lo que respecta al aspecto ideológico, ambas resultan diferentes.

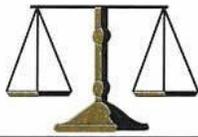
SEXTO. En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica o visual, fonética o auditiva, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita. La marca solicitada pretende proteger “Vestuario, calcetines, implementos para el calzado, camisetas, sudaderas, buzos, pantalones, camisas, camisetas elásticas de punto o seda, pantalones cortos, pijamas, camisetas deportivas, camisetas de rugby, suéteres, cinturones, camisetas para dormir, sombreros, trajes de calentamiento, chaquetas, camisas con capuchas suéteres, cinturones, camisetas para dormir, sombreros, trajes de calentamiento, chaquetas, camisas con capuchas, abrigos, bufandas, bandas para el pelo (binchas), y bandas para la muñeca (mano).”, siendo, que



dichos productos, están íntimamente relacionados con los productos que protege y distingue la marca inscrita sea en su generalidad (artículos de vestir).

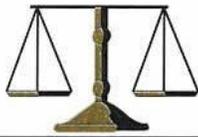
En este sentido, analizado el signo solicitado “**M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO)**” como marca de fábrica y comercio en **clase 25**, con la marca de fábrica inscrita “**MAVERICK**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestra relación directa entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el cuadro fáctico indicado líneas atrás son *artículos de vestir* , lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada como son los productos subrayados, se encuentran íntimamente relacionados con los protegidos por la marca inscrita, se caracterizan por su similar naturaleza y proximidad, pues, dentro de los artículos de vestir, que protege la inscrita nos podríamos encontrar con los productos que pretende proteger la marca solicitada, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo en este caso hombres y mujeres, que por tratarse de productos de vestir en general, son comercializables a través de canales de venta comunes, es decir tiene un mismo canal de distribución, situación, que permite aumentar el riesgo para el consumidor ya que se pueden asociar ambas marcas como parte de una misma cadena empresarial.

Con fundamento en todo lo anterior, tenemos, que el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**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. Por su parte inciso e) del artículo 24 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: (...) 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; ...”. Las reglas en las normas establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

SÉTIMO. SOBRE EL USO ANTERIOR Y LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. En el caso concreto, este Tribunal observa que la empresa opositora y apelante no demuestra el uso anterior de la marca de fábrica “MAVERICK”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, no obstante, cabe advertir, que esta Instancia mediante resolución de las doce horas, quince minutos del veinte de agosto del dos mil nueve le solicitó como prueba para mejor resolver, que aportara dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución referida prueba pertinente mediante la cual demostrara el uso anterior o la notoriedad de la marca de fábrica mencionada, ello, por cuanto de los argumentos establecidos por la empresa recurrente en su escrito de apelación alude, que dicha marca ha estado inscrita en Costa Rica por más de diez años en Costa Rica y más de cincuenta años en los Estados Unidos, sin embargo, la apelante no atendió dicha petición, por lo cual, tal y como se indicó anteriormente, el uso no quedó fehacientemente demostrado, pues, la documentación que consta en el expediente, no nos demuestra que se esté utilizando el signo en el mercado y que la marca sea conocida por el sector pertinente. Por consiguiente, la empresa opositora no comprobó el uso anterior de la misma, ni tampoco goza de status de notoriedad, pues no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico. De ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro cuando dice:

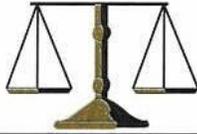


“(...) el representante de la empresa oponente alega la notoriedad de la marca MAVERICK, no obstante no consta en el expediente material probatorio que permita confirmar fehacientemente dicha condición, ya que se aporta gran cantidad de material probatorio proveniente de distintos países, no obstante, únicamente se certifica y se legaliza una declaración jurada de un personero de la empresa WRANGLER APPAREL CORP., y pese a la prevención de las quince horas con catorce minutos del catorce de noviembre de dos mil siete, no se aporta certificación de legalización de la documentación que acompaña la declaración dicha (...). Por lo tanto se considera que la declaración jurada y la certificación de páginas de internet no demuestran que la marca haya sido publicitada, ni el conocimiento que el sector pertinente del público tiene sobre los productos que representa. Tampoco se aprueban pruebas para demostrar el uso constante, ni la antigüedad de dicho signo”.

Por otra parte, cabe mencionar, que mediante la resolución referida anteriormente, este Tribunal, requirió también a la empresa solicitante que aportara prueba pertinente, mediante la cual demostrara el uso anterior o notoriedad de la marca “M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO) registro número 120528 y de la marca caduca “M DALLAS MAVERICKS (DISEÑO) registro 91474, la cual al igual que la empresa opositora no atendió la prevención realizada por esta Instancia, por lo que no queda demostrado el uso anterior de tales marcas y consecuentemente la notoriedad de las mismas.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, así, como el literal e) artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WRANGLER APPAREL CORP**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos, treinta y cinco segundos del diecisiete de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

NOVENO. 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, N° 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 expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **WRANGLER APPAREL CORP**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos, treinta y cinco segundos del diecisiete de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se revoca. 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.-**

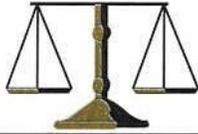
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33