

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-232-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca de fábrica “W” DISEÑO

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 4048-04)

VOTO N° 153-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas, quince minutos del veintidós de junio de dos mil seis.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la compañía Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Maryland, con domicilio y establecimiento comercial / fabri en 1111 Westchester Avenue, White Plańís, New Cork, 10604, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cero segundos del dos de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de junio de dos mil cuatro, la empresa Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc, presentó solicitud de registro de la marca de servicio “W” DISEÑO, para proteger y distinguir, servicios de entretenimiento con inclusión de servicios de entretenimiento en vivo, suministro de servicios de centro nocturno, suministro de servicios recreativos y esparcimiento; servicios de salud y club deportivo; servicios de discoteca, producción de obras de teatro y cabaret, servicios de apuestas, centro de boliche; arreglo y organización de conferencias, seminarios, en Clase 41 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cero segundos del dos de junio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en los artículos 8 literal a) y 11, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca W, en clase 41 propiedad de Warner

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Communication Inc.; además que conforme al artículo 11 citado, no se permite ninguna modificación que implique un cambio esencial en el signo solicitado.

TERCERO: Que contra la citada resolución, se presentó en fecha diecisiete de junio de dos mil cinco, Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que las marcas contrapuestas, deben ser analizadas como un conjunto indivisible y no por cada elemento que la conforma. Que la resolución recurrida carece de todo asidero legal, pues la marca no contraviene el numeral 8 que sirvió de fundamento para el rechazo, pues según el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ambos signos pueden coexistir registralmente tal como ocurre en la realidad, pues los servicios que se protegen son de diferente naturaleza; además, la representación gráfica de ambas es diferente, con lo cual no se afecta los intereses de la casa Warner Communications, Inc. Por lo anterior, se solicita la inscripción en el Registro de dicha marca.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Guadalupe Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. *Hechos probados:* Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: **1.-** Que la señora Katy Castillo Cervantes, mayor, soltera, Asistente Legal, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- setecientos noventa y cuatro- seiscientos cuarenta y ocho, es apoderada especial de la sociedad Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc, (folio 85). **2.-** Que la sociedad solicitante de la marca de servicios “W”, en escrito de fecha siete de abril de dos mil cinco, modificó su pedimento en “W” DISEÑO (folio 15).

SEGUNDO. *Hechos no probados:* No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: *Sobre la resolución apelada:* El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud planteada con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º, inciso a) y 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “W”, propiedad de Warner Communications, Inc., en clase 41 de la Nomenclatura Internacional; además, de que la modificación hecha a la solicitud inicial, constituye un cambio sustancial en dicho signo.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente aduce como agravios, que no existe similitud gráfica entre las marcas contrapuestas, además, de que ambas pueden coexistir registralmente pues protegen diferentes servicios, pero no hace alusión alguna entre sus agravios, sobre el hecho de la modificación sufrida a la marca desde su inicio y que fue una de las causas para su rechazo.

CUARTO. *Análisis conceptual.* Inicialmente, merece precisar que de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; el derecho exclusivo del titular de una marca registrada le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. El operador jurídico debe analizar exhaustivamente cada solicitud, no solo en su parecido gráfico, fonético o ideológico, en cuyo caso, pueden ser elementos diferenciadores los diseños, la disposición de las letras u otros que permitan diferenciarlos sin ninguna dificultad; sino también a la luz de los productos que protege, pues la diferencia entre una y otra puede estar precisamente en este último punto.

Sin embargo considera este Tribunal, que en el caso concreto y por la forma en que se va a resolver, no es preciso entrar a conocer sobre este aspecto de fondo, pues previo a ese análisis, se debe examinar si la modificación a la solicitud de la marca, implica un cambio esencial en la misma que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

constituya su rechazo.

QUINTO: Respecto de las modificaciones permitidas en la solicitud de inscripción de una marca. Al respecto, el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los párrafos primero y tercero, establece en lo tocante a la solicitud de registro de las marcas, lo siguiente:

*“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. **No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse...**La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada”*(Lo subrayado y en negrilla no es del original).

Queda claro, entonces, que a la luz de la legislación marcaria, una solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en el signo, o bien, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, lo que implica que los elementos sustanciales que conforman la marca, no son susceptibles de modificación, por lo que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral, toda vez que la solicitud de inscripción de una marca, delimita para quien la presenta, el marco inicial de su derecho, no sólo en lo que se refiere al signo en sí mismo, sino también en cuanto a los productos o servicios que va a distinguir.

De ahí que, conforme con lo dispuesto en el numeral 11 transcrito, la modificación se podría autorizar únicamente, para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial, se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es conteste con esta posición, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, en tratándose de la modificación de la solicitud inicial, dictaminó lo siguiente:

“En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cambio de clase, etc.), hasta el punto de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. En ese contexto, el artículo...se refiere, por un lado, a la facultad del requirente de un registro de modificar su solicitud inicial pero sólo en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados...

En el caso de estudio, la solicitud inicial que correspondía a la letra “W”, conforme lo indica el artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no era posible su registración por razones intrínsecas, pues el numeral citado expresamente prohíbe la inscripción como signo distintivo de: *“una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo”*. Sobre este aspecto la doctrina ha dicho: *“Una letra o un número no pueden ser monopolizados, son irregistrables por sí mismos. Es protegible como marca el dibujo característico que se le dé a la letra o al número. Se ha dicho con razón, que “la protección de la marca no se extiende al fonema que representa la letra...”*. Las marcas formadas por una letra o por un número, han sido calificadas por nuestros tribunales como marcas débiles, ya que tienen que soportar la coexistencia de otras marcas formadas por la misma letra o número. (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas. Cuarta Edición. Editorial LexisNexis, Abeledo – Perrot, pag. 43).

La posterior modificación que se le hiciera a esa petición viene a cambiar sustancialmente la pretensión, pues se conserva la letra W como único elemento principal que contenía la solicitud inicial y se le agrega otro elemento como es un diseño, no susceptible de ser considerado elemento secundario, conforme a la cita jurisprudencial anterior, sino que viene a formar parte principal del signo. Esa modificación constituye una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro.

SEXTO. Lo que debe resolverse. Al determinar esta instancia que efectivamente la modificación a la marca de servicio “W” diseño, resulta ser un cambio esencial a la solicitud inicial, contraviniendo con ello el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo establece el Registro a quo, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cero segundos del dos de junio de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Por innecesario, no se entra a conocer sobre los agravios expuestos por la sociedad apelante, en cuanto a la similitud gráfica entre la marca pretendida y la inscrita propiedad de la compañía Warner Communications Inc.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SETIMO. *En cuanto al agotamiento de la vía administrativa.* Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, 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 la empresa Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cero segundos del dos de junio de dos mil cinco, 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca.