



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0043-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “Whoops STREETWEAR (Diseño)”

ENTERTAINMENT RESTAURANT & TOURISM INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 12911-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 573-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con veinte minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de Barrio Montelimar, Guadalupe, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ENTERTAINMENT RESTAURANT & TOURISM, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Vía Italia, Punta Paitilla, Edificio Parque Mar, Apartamento 12 B, Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciocho minutos y dieciséis segundos del veintiuno de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2007, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en la condición antes



dicha, solicitó la inscripción del nombre comercial “ Whoops ”, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la compra y venta al por menor, mayor y distribución de ropa, lentes, zapatillas, calzados, accesorios de vestir, relojes, carteras, calcomanías, dvd's, posters, cascos y botas.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:50:38 horas, del 17 de junio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya



existía inscrita la marca de comercio “ woopa! ” bajo el registro número **139872**, propiedad de la empresa **Cool Wear Brands, S.A.**, para productos semejantes y relacionados con el giro comercial para el que fue solicitado el nombre comercial propuesto.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con dieciocho minutos y dieciséis segundos del veintiuno de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de noviembre de 2008, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **ENTERTAINMENT RESTAURANT & TOURISM, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 3 de abril de 2009, 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica se encuentra inscrita la marca de comercio



“”, bajo el registro número **139872**, perteneciente a la empresa **COOL WEAR BRANDS, S.A.**, vigente desde el 11 de agosto de 2003 hasta el 11 de agosto de 2013, para proteger y distinguir en la **Clase 25** del nomenclátor internacional, ropa femenina y accesorios. (Ver folios 47 y 48).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del



nombre comercial propuesto, conforme a la prohibición dada por el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que:

*“...es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción del nombre comercial Whoops STREETWEAR (DISEÑO) dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita Woops cool wear (DISEÑO), por cuanto el signo propuesto pretende proteger un producto ya protegido. Que del estudio integral del nombre comercial, se comprueba que hay similitud de identidad al ser el nombre comercial solicitado muy similar a la marca ya inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir tanto el nombre comercial como la marca en el comercio, se estaría afectando el derecho de lección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede los **artículos dos y sesenta y cinco** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

Por su parte, alega el apelante en sus agravios que el nombre comercial que pretende registrar:

*“... **SE LIMITÓ** como sigue: “**un establecimiento comercial dedicado a la compra y venta al por menor, mayor y distribución de ropa, lentes, zapatillas, calzados, accesorios de vestir, relojes, carteras, calcomanías DVD’s, posters, cascos y botas, con exclusión de ROPA FEMENINA Y SUS ACCESORIOS**”.*

[...] El nombre comercial solicitado no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, por ende sí es susceptible de inscripción registral.



[...]

*En virtud que el nombre comercial solicitado **NO PROTEGE NINGUNO DE LOS PRODUCTOS** de la marca inscrita, se elimina por completo el riesgo de confusión citado por este Registro. Por lo tanto, no debe obstaculizarse el registro de mi representada con base en el giro a proteger, YA QUE DIFIERE de los productos que protege la marca inscrita.”*

Señala además la recurrente que:

“Además de la legislación transcrita, cabe resaltar que existen múltiples diferencias entre los distintivos como para permitir su coexistencia pacífica.

[...]

*De igual manera, cabe destacar que los canales de comercialización de cada signo son distintos: **no es lo mismo** ir a un establecimiento comercial denominado WHOOPS STREETWEAR (Diseño) donde estará a la venta un sinnúmero de productos de distintas marcas que comprar una prenda para mujer o un accesorio relacionado con dicha prenda bajo el nombre WOOPS COOL WEAR (Diseño), el cual puede obtenerse en distintas tiendas, incluyendo si se deseara, la que pretende proteger mi representada. De esta manera, no cabe la posibilidad que un consumidor vaya a confundir el lugar donde va a comprar un producto que puede contar con una variedad de marcas—según se establece en el giro pretendido—con un producto específico bajo UNA SOLA MARCA que puede adquirir en distintos lugares, ya que las circunstancias que conducirán a la visita de un local específico y/o la compra de un producto de marca X, son el resultado de circunstancias inconfundibles (ir a un establecimiento denominado de manera específica con múltiples artículos a disposición para su compra o comprar una prenda femenina/accesorio de una sola marca que puede(n) ser dispensado(s) en distintos lugares donde podrían tenerlo(s) a la venta).*



*El análisis anterior conduce a una única conclusión: **COEXISTENCIA REGISTRAL DE LOS SIGNOS EN DISPUTA.***

[...]

*Por lo tanto, la mera ponderación anterior evidencia a todas luces los múltiples elementos que diferencian ambos distintivos con lo cual **no se afectan los intereses de la casa Cool Wear Brands, S.A.** Todo lo anterior conduce nuevamente a la siguiente conclusión: el Nombre Comercial **WHOOPS STREETWEAR (Diseño)** sí es susceptible de protección marcaria.”*

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. El *nombre comercial* es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de ahí que la protección del *nombre comercial* se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “...*aquel bajo el cual un comerciante – empleando la palabra en su sentido más amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA,



Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>.

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa[...]* El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pp. 1019 y 1022**). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o **susceptible de causar confusión**, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.*” (el destacado en negrita no es del texto original). De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada



Ley “*El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.*”

El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, transcrito supra. En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad**: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad**: que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. **c) susceptibilidad de representación gráfica**: que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso



concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar éstos con marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad del establecimiento comercial; y además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.

A-) *La protección de los derechos de terceros:* De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo predominante, sean “**WHOOPS**” en el solicitado y “**WOOPS**” en el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, presentan mucha similitud en los campos gráfico, fonético e ideológico, no es dable entonces acceder a lo petitionado conforme se verá. El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 65 íbidem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de un nombre comercial.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal del nombre comercial es identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial determinado de otros, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o



establecimientos comerciales idénticos o similares, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos (marcas, nombres comerciales y señales de propaganda) se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los



tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial del nombre propuesto para la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (**como en este caso**), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

B-) Sobre la irregistrabilidad del nombre comercial solicitado. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del



Whoops
STREETWEAR

nombre comercial “ ” fundamentado en una falta de distintividad



por la similitud con la marca inscrita “ ” propiedad de la empresa **COOL WEAR BRANDS, S.A.**

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituye la palabra WHOOPS en letras estilizadas de color negro, y debajo de ésta en la parte izquierda la palabra STREETWEAR en letras tipo molde de color negro. tal y como se muestra en el resultando primero, puede ser probable que el consumidor lo considere como una escueta silueta u ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico (diseño estilizado de las letras) no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa del nombre comercial respecto al de la marca inscrita, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los productos de la marca inscrita. Adviértase, que la marca inscrita protege desde el 11 de agosto de 2003 ropa femenina y accesorios, y el nombre comercial solicitado pretende proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la compra y venta al por menor, mayor y distribución de ropa, lentes, zapatillas, calzados, accesorios de vestir, relojes, carteras, calcomanías, dvd's,



posters, cascos y botas, **con exclusión de ropa femenina y sus accesorios**. El hecho de que ambos listados de productos y actividades estén relacionados entre sí, y pertenezcan al mismo sector comercial o ramo, a saber, **ropa y accesorios**, abonado a que ambos signos son muy similares, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos. No basta la exclusión realizada por la parte recurrente de la **ropa femenina y sus accesorios**, ya que tal aspecto no lo sabe el público consumidor, simplemente se trata de que coinciden la comercialización de ropa y accesorios de la marca inscrita con el giro y actividad del nombre comercial propuesto, sea compra y venta de ropa y demás accesorios.

En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde los vocablos similares “**WHOOPS**” propuesto y “**WOOPS**” inscrito, juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión del nombre comercial solicitado.

De lo expuesto hasta aquí, se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, o relacionados éstos con el giro o la actividad de un nombre comercial que se solicita sea inscrito, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios y la empresa u establecimiento comercial tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante.

Visto lo anterior, se debe partir de que ambos signos, tanto el registrado como el solicitado son **signos mixtos**, compuestos ambos por las partículas denominativas “**WHOOPS STREETWEAR**” y “**WOOPS cool wear**”, ya que están conformados tanto por elementos denominativos como gráficos, ocurriendo que son únicamente los primeros los que deben ser



tenidos en consideración, porque en el caso de ese tipo de distintivos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere la marca o hacer referencia a un nombre comercial, la regla es que generalmente el elemento preponderante sea el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un signo distintivo en particular. Y dentro de esos elementos denominativos, los determinantes resultan ser aquellos que el proponente coloca en el diseño del signo distintivo, en un lugar de eminencia, lo que ocurre en el presente caso con los términos **“WHOOPS”** propuesto y **“WOOPS”** inscrito, no así con los demás términos como **“STREETWEAR”** y **“cool wear”**.

Bajo esa tesis, el contraste del nombre comercial solicitado respecto de la marca registrada, debe hacerse bajo el supuesto de que el primero sería **“WHOOPS...”** y el segundo **“WOOPS”** (es decir, soslayando comparar los signos incluyendo al diseño de éste o sus elementos denominativos secundarios, porque en esta materia lo que interesa son las similitudes y no las diferencias de uno y otro), que valga señalarlo, coinciden excepto por la letra “H” intercalada en un todo.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con la marca inscrita y el giro comercial del establecimiento comercial que protegería y distinguiría el nombre comercial solicitado, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, la marca **“WOOPS”** fue inscrita para identificar productos de la **Clase 25** del nomenclátor internacional, y tal como se



infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma denominación, con excepción de una H cuyo sonido es mudo, fue solicitada como nombre comercial por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar un establecimiento comercial con un giro comercial íntimamente relacionado con los productos que protege y distingue la marca inscrita, **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos**, según puede observarse de seguido del elenco de productos que son protegidos por la marca inscrita y del elenco del giro comercial que protegería el establecimiento comercial del nombre solicitado:

MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
“ROPA FEMENINA Y ACCESORIOS”	“Un establecimiento comercial dedicado a la <u>compra y venta al por menor, mayor y distribución de ropa, lentes, zapatillas, calzados, accesorios de vestir, relojes, carteras, calcomanías, dvd’s, posters, cascos y botas.</u> ”

Lo anterior se debe a que tanto esos productos como el giro comercial del establecimiento a proteger por el nombre comercial solicitado, se relacionan entre sí (ver artículos 65 de la Ley de Marcas y 24 inciso e. de su Reglamento); y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (ver artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (ver artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos de la marca inscrita y el giro comercial del establecimiento a proteger por el nombre comercial solicitado en el público consumidor, en el sentido de que éste creerá que el local comercial es



del mismo titular que el de la marca “” inscrita para productos de la clase 25 internacional.

Entonces, la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca registrada: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y el establecimiento comercial de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas por las que resultan totalmente improcedentes los agravios planteados por la aquí recurrente.

SEXO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos **2** y **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti como Apoderada Especial de la empresa **Entertainment Restaurant & Tourism, Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciocho minutos y dieciséis segundos del veintiuno de octubre de dos mil ocho, la que, en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti como Apoderada Especial de la empresa **Entertainment Restaurant & Tourism, Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciocho minutos y dieciséis segundos del veintiuno de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40.