



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0220-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “HUSTLER”

LFP IP, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9950-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 770-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del cinco de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de la empresa **LFP IP, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de noviembre de 2013, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **“HUSTLER”**, la cual es traducida por la solicitante como *“estafador”*, en clase 25 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Ropa interior, trajes de baño, trajes, camisetas, gorros y calzado”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, treinta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con resuelto, la Licenciada **Arias Chacón**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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. Este Tribunal tiene como único hecho demostrado, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 24 de enero de 1997 y vigente hasta el 24 de enero de 2017, la marca de fábrica **“RUSTLER”**, con Registro No. 99234, cuyo titular WRANGLER APPAREL CORP., para proteger y distinguir, en Clase 25 de la nomenclatura internacional: *“Overoles, pantalones de mezclilla, camisas, pantalones flojos, pantalones cortos, pantalones regulares y pantalones tipo “dungarees” (vaquero) para mujeres y jovencitas, pantalones de mezclilla para mujeres y hombres”* (ver folio 41).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el numeral 24 de su Reglamento, al ser inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “**HUSTLER**” en relación con la inscrita a nombre de otro titular “**RUSTLER**” comprueba que hay similitud gráfica y fonética, por cuanto son casi idénticas y ambas protegen o pretenden proteger productos relacionados y que tienen los mismos canales de distribución y comercialización; es decir, no existen diferencias suficientes que aporten la distintividad necesaria que permita su coexistencia registral, dado que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta que es erróneo el criterio expresado por el Registro en la resolución apelada ya que entre las marcas “**HUSTLER**” y “**RUSTLER**” existen diferencias tanto ideológicas como respecto del tipo de producto y el sector del mercado a que va dirigido que permiten su coexistencia en forma pacífica. Afirma que la inscrita se traduce al idioma español como “*cuatrero*”, en tanto que la solicitada significa “*estafador*”, es decir, transmiten distintas ideas. Aunado a ello, los productos que se pretende proteger con la propuesta no guardan relación con los de la inscrita y por ello no existe posibilidad de confundir o llevar a error al público consumidor. Con fundamento en dichos alegatos, solicita que esta Autoridad revoque la resolución apelada y ordene continuar con el trámite de registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizada la marca solicitada, concluye este Órgano Superior que el signo propuesto es similar, tanto a nivel gráfico como fonético con



el inscrito a nombre de otro titular. En consecuencia, no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, toda vez que se produce un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, cuyos canales de distribución son comunes y por ello no es susceptible de protección registral.

La confusión se dará por la similitud existente entre las marcas y los productos, en el caso concreto, ambas resultan semejantes como puede verse, y protegen productos de una misma naturaleza sea “vestimenta”, por lo que los canales de comercialización de los productos son comunes, y el tipo de consumidor al que van destinados es el mismo. Así, que hay un alto grado de similitud entre la marcas y sus productos. Ello lleva también a que el consumidor pueda asociarlos, en el sentido de creer que pertenecen al mismo titular, o pensar que tienen un tipo de relación empresarial.

En este sentido, este Tribunal está llamado a garantizar la protección del signo registrado de acuerdo al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

[...] El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión [...]”.

Asimismo, aplicando el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, es fácil llegar a la conclusión de que el signo propuesto tiene más semejanzas que diferencias con el inscrito, con lo cual a su vez incumple lo que determina la Ley de citas, en donde lo importante es



crear a través de un signo la suficiente distintividad que le permita al consumidor reconocer el producto o servicio.

Con relación a los agravios expresados por la parte apelante, no llevan razón los mismos por cuanto la similitud gráfica y fonética de la marca solicitada con relación a la marca inscrita, así como los productos a proteger, puede causar riesgo de asociación empresarial respecto de la inscrita, ya que el consumidor puede asociarla con los productos de la clase del signo previamente registrado, máxime que los productos se van a encontrar en la misma cadena de distribución y mercadeo.

Por lo expuesto, coincide este Tribunal con el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial y declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **LFP IP, LLC.**, y en consecuencia confirmar la resolución dictada a las trece horas, treinta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciocho febrero de dos mil catorce.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **LFP IP, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a trece horas, treinta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del



dieciocho de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se rechace el registro del signo “**HUSTLER**”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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