



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-388-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “WILLIAMS”**

**WMS GAMING INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-8949)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 894-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas treinta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil quince.***

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **WMS GAMING INC**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintitrés minutos cincuenta y cinco segundos del veinte de abril de dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de octubre de 2014, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **WILLIAMS** en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*tragamonedas y cajas de tragamonedas*”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas veintitrés minutos cincuenta y cinco segundos del veinte de abril de dos mil quince dispuso: “*POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas anteriormente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril del 2015, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la a dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

*Redacta la Juez Díaz Díaz y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la siguiente marca:

**1.- WILLIAMSON** bajo el número de registro 195300, desde el 23 de octubre de 2009 y hasta el 23 de octubre de 2019, para proteger y distinguir en clase 28 “juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.”



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **WILLIAMS** con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**WILLIAMSON**” registro 195300, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que el criterio del registro para rechazar la solicitud es incorrecto por cuanto entre la marca de su representada y la inscrita existen suficientes diferencias que permiten su pacífica coexistencia registral, ya que vistas en su conjunto no se confunden entre sí y los sonidos al pronunciarlas tampoco permiten crear confusión.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a los alegatos expuestos por la apoderada especial de la sociedad **WMS GAMING INC**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de



marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)*

En virtud de lo expuesto, se procede a realizar el cotejo de los signos bajo examen:

<b>MARCA SOLICITADA</b>	<b>MARCA INSCRITA</b>
<p data-bbox="521 1087 691 1119" style="text-align: center;"><b>WILLIAMS</b></p> <p data-bbox="391 1247 820 1499">En clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“tragamonedas y cajas de tragamonedas”</i>.</p>	<p data-bbox="943 1087 1162 1119" style="text-align: center;"><b>WILLIAMSON</b></p> <p data-bbox="846 1247 1268 1556">En clase 28 para proteger y distinguir “juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.”</p>



Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como 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 los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Este Tribunal analiza que lleva razón el Registro en rechazar la inscripción de la marca solicitada ya que al incorporar la marca inscrita presenta un riesgo de asociación empresarial, pues conforme lo expuesto ambas marcas, la solicitada “**WILLIAMS** y la inscrita “**WILLIAMSON**, registro 195300 son signos similares, ya que a nivel gráfico tienen igualdad en los componentes gráficos, y desde el punto de vista fonético la pronunciación de ambas palabras es idéntica y el consumidor promedio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse. Respecto a los productos los mismos pertenecen a la misma clase, protegen los productos de la clase 28 internacional, son de la misma naturaleza, debido a que las cajas tragamonedas son juegos, están vinculados entre sí y se comercializan en el mismo canal de distribución, con lo cual el signo solicitado se asocia a las prohibiciones de la Ley de Marcas.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí mismo, 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. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. 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”.*

Respecto a los alegatos esgrimidos por el apelante, los cuales se basan en el argumento de que el criterio del registro para rechazar la solicitud es incorrecto por cuanto entre la marca de su representada y la inscrita existen suficientes diferencias que permiten su pacífica coexistencia registral, dichos alegatos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado los signos opuestos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético y gráfico.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la compañía **WMS GAMING INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintitrés minutos cincuenta y cinco segundos del veinte de abril de dos mil quince, la cual debe confirmarse.

Razón por la cual este Órgano Colegiado estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **WMS GAMING INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintitrés minutos cincuenta y cinco segundos del veinte de abril de dos mil quince, la cual se confirma .

**QUINTO. 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **WMS GAMING INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintitrés minutos cincuenta y cinco segundos del veinte de abril de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado . 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Ilse Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**