



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0146-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca (RAW OUTDOOR FITNESS) diseño (35)

Facton Ltd, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-11551)

VOTO No. 806-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del once de noviembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, Apoderado Especial de la empresa **FACTON LTD**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cincuenta y seis minutos cincuenta segundos del 17 de enero del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las nueve horas cuarenta y seis minutos veintiséis segundos del 06 de diciembre del 2012, la señora **Melissa Mora Martin**, Apoderada Especial del señor José Alberto Esquivel Granados,



solicitó el registro de la marca de servicio **RAW OUTDOOR FITNESS**, en clase 35 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: **“Publicidad; gestión de negocios comerciales”**. (folio 2).



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 30, 31, 32 del 12, 13 y 14 de febrero del 2013, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las catorce horas treinta y seis minutos cero segundos del 10 de abril del 2013, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, Apoderado Especial** de **FACTON LTD**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en las marcas de su propiedad

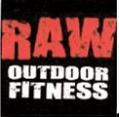


TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cincuenta y cuatro minutos nueve segundos del 17 de enero del 2014, ordena

acumular el expediente 2012-11551 relativo a la solicitud de la marca  , junto con los expedientes 2013-919 y 2013-921, concernientes a las solicitudes de inscripción de las marcas

 y  (diseño), a fin de resolverlas conjuntamente.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cincuenta y seis minutos cincuenta segundos del 17 de enero del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) se resuelve:**
I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta (...) contra la solicitud de inscripción de la

 ; presentado por **Melissa Mora Martín**, en su condición de apoderada de **José Alberto Esquivel Granados**, la cual se acoge. **II. Se acogen parcialmente las solicitudes**



de inscripción de la marcas **RAW** y **G-STAR RAW**, para clase 18, 25 y se rechazan en clase 35 internacional (...) solicitadas por (...) **FACTON LTD.**

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas dieciocho minutos treinta y seis segundos del 29 de enero del 2014, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución mencionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

SEXTO. 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 acoge como hechos probados:

I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio **RAW** donde es titular **FACTON LTD.**, domiciliada en Strawinskyiaan 3105, 1077 Zx Amsterdam, Países Bajos, en clase 25 Internacional, Registro 181968, presentada el



07 de julio del 2008 y vigente hasta el 07 de noviembre del 2018. (ver folio 119).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y

comercio  **G-STAR RAW** donde es titular *FACTON LTD.*, domiciliada en Strawinskyiaan 3105, 1077 Zx Amsterdam, Países Bajos, en clase 25 Internacional, Registro 175689, presentada el 31 de julio del 2007 y vigente hasta el 06 de junio del 2018. (ver folio 121).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción la

marca de fábrica y servicios  **G-STAR RAW** donde es titular *FACTON LTD.*, domiciliada en Strawinskyiaan 3105, 1077 Zx Amsterdam, Países Bajos, en clase 18, 25 y 35 Internacional, presentada el 04 de febrero del 2013. (ver folio 123).

4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción la


marca de fábrica y servicios **RAW** donde es titular *FACTON LTD.*, domiciliada en Strawinskyiaan 3105, 1077 Zx Amsterdam, Países Bajos, en clase 18 y 35 Internacional, presentada el 04 de febrero del 2013. (ver folio 125).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad *rechaza* la oposición incoada por FACTON LTD por considerar que las marcas oponentes inscritas y solicitadas en clase 18 y 25 no presentan riesgo de asociación con la marca solicitada, por el



principio de especialidad, y *acoge* la solicitud de inscripción de la marca  en clase 35

en el expediente 2012-11551, así como la inscripción de la marca  y **G-STAR RAW** en clase 18 y 25, y se rechaza en clase 35 internacional, tramitadas bajo los expedientes 2013-919 y 2013-921, expedientes acumulados en el presente asunto.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta que el permitir un registro como el de “RAW OUTDOOR FITNESS” para servicios propios de la clase 35 tales como publicidad, gestión de negocios comerciales, conllevará un riesgo entre los consumidores, por cuanto siendo tan abierto el campo de la clase 35, perfectamente puede desarrollarse servicios de gestión de negocios y publicidad en relación con los productos que protege su representada con sus marcas inscritas. Además de contener la marca solicitada el término “RAW” que es precisamente la marca que identifica los productos de su representada, estará confundiendo al público consumidor al imaginar que se trata del mismo giro empresarial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados, partimos de lo versado por el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, mismo que da la guía para la calificación de semejanzas entre signos, marcas, nombres así como el fondo del asunto; examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando “[...] *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]*. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el conflicto que puede surgir entre signos, brindando así seguridad jurídica, fe pública registral, y protección como en el caso analizado, de los derechos adquiridos por terceros.



Así tenemos que:

Signo			
Marca	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Servicio</i>
Registro	<i>181968</i>	<i>175689</i>	<i>-----</i>
	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Gestionada</i>
Protección y Distinción	<i>Vestuario, calzado, sombrerería, cinturones y/o fajas de cuero para trajes (vestuario)</i>	<i>Vestidos (ropa), calzado, sombrerería.</i>	<i>Publicidad; gestión de negocios comerciales.</i>
Clase	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>35</i>
Titular	<i>FACTON LTD</i>	<i>FACTON LTD</i>	<i>José Alberto Esquivel Granados</i>

La marca examinada que se pretende inscribir es “**RAW Outdoor Fitness**” misma que está compuesta de tres palabras, de las cuales su elemento distintivo es la palabra **RAW**, las restantes dos palabras “*Outdoor Fitness*” son genéricas y de uso común; en relación a las marcas inscritas “**RAW**” y “**G Star RAW**” se advierte que la parte distintiva solicitada se repite en las registradas, y por ende ambas resultan idénticas en el uso de esta palabra. Su elemento distintivo conformado por las mismas letras, incluso en su traducción y significado la palabra RAW al idioma español significa “**CRUDO**” (The University of Chicago Spanish Dictionary Spanish-English – English-Spanish, Fifth Edition, página 498).

Conforme a la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de



marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

El elemento distintivo **RAW** es sobre el cual versan los cotejos visual, fonético e ideológico, siendo idénticos en su elemento distintivo, sobresaliente y preponderante.

RAW Outdoor Fitness
RAW
G Star RAW

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no establece líneas claras ni pautas definidas como herramientas de apoyo en la interpretación de las solicitudes que se presenten, sin embargo se ha tomado varios criterios o reglas que coadyuvan al operador jurídico para determinar ese hecho. Entre ellos: el *Principio de Especialidad*, que determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Sin embargo esta regla no es axiomática puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares aunque se sitúen en clases distintas de la nomenclatura internacional, o todo lo contrario, son diferentes aún cuando se ubiquen en la misma clase.



Siendo que ambas **RAW** y **G-STAR RAW** protegen y distinguen [...] *Servicios de venta al detalle en el área de jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones*



para el cabello, dentífricos, lentes para el sol y anteojos, monturas para lentes, estuches para lentes, transportadores de sonido, imagen y datos, tales como discos compactos (CD's) y discos versátiles digitales (DVD's), joyería, bisutería, instrumentos horológicos y cronométricos, entre otros relojes, artículos de cuero o de imitaciones de cuero, bolsos, mochilas, carteras, billeteras, baúles y bolsos para viajes, paraguas, sombrillas y bastones, vestuario, calzado, sombrerería, cinturones (vestuario) y accesorios de moda; servicios de intermediación de negocios en la compra y venta de jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, lentes para el sol y anteojos, monturas para lentes, estuches para lentes, transportadores de sonido, imagen y datos, tales como discos compactos (CD's) y discos versátiles digitales (DVD's), joyería, bisutería, instrumentos horológicos y cronométricos, entre otros relojes, artículos de cuero o de imitaciones de cuero, bolsos, bolsos de mano, mochilas, carteras, billeteras, baúles y bolsos para viajes, paraguas, sombrillas y bastones, vestuario, calzado, sombrerería, cinturones (vestuario) y accesorios de moda; servicios de dirección de negocios; administración de negocios y servicios administrativos; promoción de ventas; servicios de negocios comerciales y de administración de servicios en el campo de la franquicia y explotación de negocios al



detalle. [...], mientras que la solicitada  *busca proteger y distinguir “Publicidad; gestión de negocios comerciales”, es aquí donde nace la posible asociación entre servicios, ya que como se deriva, lo que busca el signo solicitado es englobar a grosso modo los servicios que se prestarían, determinando un riesgo de confusión a los consumidores que impide la inscripción del signo solicitado. Aun y cuando este Principio de Especialidad permite la coexistencia de signos similares en distinta clase, para el caso particular este Tribunal considera que la clase 35 Internacional solicitada es tan amplia que perfectamente pueden desarrollarse servicios de gestión de negocios y publicidad en relación con los productos que protegen las marcas ya inscritas. Además de contener la marca solicitada el término “RAW”, dentro del comercio llevaría a un inminente riesgo de confusión en el origen empresarial de los servicios que protege y comercializa en las clases de marcas inscritas con la publicidad y*



comercio que pueda realizar la clase solicitada.

En este sentido, la Administración Registral al verificar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto rogado, cumple con su obligación de brindar seguridad jurídica, fe pública registral y protección de los signos inscritos, como lo indica el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

“[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, [...]”.

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada supra, misma que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. 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 lugar a la probabilidad de confusión.

La relación en la amplitud de servicios a proteger, unida al nivel de identidad gráfica, fonética e ideológica, expresa la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto. Por ende, esta situación afecta de forma directa a los titulares de las marcas inscritas y el Registro está en la obligación de tutelar sus derechos.



Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación sobre la oposición interpuesta, presentado por señor **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación **de FACTON LTD**, contra la resolución de las trece horas cincuenta y seis minutos cincuenta segundos del diecisiete de enero del 2014, la cual se revoca pues se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que se refieren a marcas inadmisibles por derechos de terceros en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar no solo riesgo de confusión sino también por asociación empresarial al consumidor medio, en caso de coexistir los signos marcarios cotejados.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara: **I. Con lugar** el recurso de apelación sobre la oposición interpuesta, presentado por señor **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación **de FACTON LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cincuenta y seis minutos cincuenta segundos del diecisiete de enero del 2014, la cual **se revoca**, denegando el registro de la marca



, en Clase 35 Internacional, presentado por **Melissa Mora Martín**, en su condición de



apoderada de *José Alberto Esquivel Granados*. **II.** Se acogen las solicitudes de inscripción de



la marcas **RAW** y **G-STAR RAW**, para las clases 18, 25 y 35 internacional presentado por el *Licenciado Víctor Vargas Valenzuela*, en representación de *FACTON LTD.* 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55