

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0366-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo RAZER

Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8222-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1217-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderada especial de la empresa Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., organizada y existente bajo las leyes de la República de Singapur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y seis segundos del cinco de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, el Licenciado Rohrmoser Zúñiga, representando a la empresa Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **RAZER** en, entre otras, la **clase 18** para distinguir bolsos, morrales, bolsos de deporte, bolsos de viaje, mochilas; en la **clase 25** para distinguir prendas de vestir, chombas, remeras, buzos, artículos de sombrerería, gorras, vinchas; y en la **clase 28** para distinguir juegos y juguetes, juegos y juguetes electrónicos, excepto aquellos

adaptados para uso con receptores de televisión, aparatos de videojuego de mano excepto aquellos adaptados para uso con receptores de televisión, partes y repuestos de los productos antes mencionados incluidos en la clase, estuches y fundas adaptadas para transportar y almacenar los productos antes mencionados.

SEGUNDO. Que por resolución final de las doce horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y seis segundos del cinco de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado para las clases antes mencionadas.

TERCERO. Que en fecha veinte de marzo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suarez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de comercio:



1- A nombre de la empresa Catay Sit Del Oriente S.A. , registro N° 134668, vigente hasta el veintiocho de agosto de dos mil doce, para distinguir en la clase 25 zapatos (folios 14 y 15).

2- A nombre de la empresa Inversiones Catay S & T Del Oriente S.A.



, registro N° 143782, vigente hasta el veintiséis de enero de dos mil catorce, para distinguir en la clase 18 bolsos,, maletas, maletines, paraguas, sombrillas, bastones, pieles, artículos de cuero e imitaciones de cuero, fustas, fasces y guarnicionería (folios 14 y 15).

3- A nombre de la empresa Inversiones Catay S & T Del Oriente S.A.



, registro N° 143783, vigente hasta el veintiséis de enero de dos mil catorce, para distinguir en la clase 28 juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deportes, balones, espinilleras, tobilleras, rodilleras, musleras, raquetas, mallas de fútbol y todo lo relacionado con gimnasia y deportes (folios 18 y 19).

4- A nombre de la empresa Inversiones Catay S & T Del Oriente S.A.



, registro N° 143784, vigente hasta el veintiséis de enero de dos mil catorce, para distinguir en la clase 25 vestidos, pantalones, zapatillas, pantalonetas, camisetas, blusas, medias, ropa íntima como brasiers, calzones, tangas (folios 14 y 15).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscritos y el solicitado y la identidad y relación entre los productos, deniega el registro solicitado. Por su parte, el recurrente alega que el diseño de las inscritas versus la letra de molde de lo solicitado crea diferencia a nivel gráfico, con lo cual no se crea confusión, y que el uso de un prefijo o sufijo común no es suficiente para determinar la semejanza.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. Los incisos k) del artículo 7 y a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impiden el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada o en plazo de gracia que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Si bien el apelante centra la diferenciación entre los signos cotejados a partir del gráfico que utilizan las marcas inscritas, éste argumento ha de ser rechazado. El signo solicitado RAZER contiene de forma íntegra al elemento denominativo que se encuentra en el diseño de las marcas inscritas, sea RAZE, lo cual crea un alto nivel de similitud tanto gráfica como fonética. Sobre el alegato referido a que no deben de cotejarse los prefijos o sufijos iguales, indica este Tribunal que si éstos han de ser o no comparados habrá de resolverse atendiendo a cada caso concreto, ya que esto dependerá de su significación dentro del conjunto solicitado y su relación con los productos o servicios enlistados; y, en todo caso, en el presente asunto las palabras RAZER y RAZE no hace uso de prefijos o sufijos, simplemente son coincidentes en cuanto al uso de letras y posición de éstas, sin que las sílabas RA ni ZE o ZER que las componen puedan considerarse respectivamente prefijos o sufijos, ya que no son aditamentos que se agreguen a una palabra principal para variar su significado, como en desconfiar, reponer, morirse, dímelos, según los

ejemplos dados por el Diccionario de la Lengua Española para dichas voces. Entonces, tenemos que el signo solicitado se encuentra plenamente contenido en las marcas inscritas, y a esto añadimos que las registradas son del tipo mixtas, sea que incluyen elementos denominativos y gráficos, lo cual les confiere mayor aptitud distintiva frente a signos meramente denominativos: *“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor ...”* (**Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**). El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233, impone la aplicación del principio de especialidad marcario al cotejo, buscando la exclusión de la posibilidad de asociación o relación entre los productos o servicios; por ende, al ser los productos solicitados en unos casos idénticos y en otros estar íntimamente relacionados con los que ya se distinguen con las marcas inscritas y en plazo de gracia expuestas en los hechos probados, se imposibilita el otorgamiento por preexistir derechos de terceros que lo impiden.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga representando a la empresa Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y seis segundos del cinco de marzo de dos mil doce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como



marca del signo RAZER en las clases 18, 25 y 28, debiéndose continuar el procedimiento respecto de la solicitud en clase 9. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36