



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0366-TRA-PI-974-14

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “RAZER”

RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8222-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0679-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cincuenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-0617-0586, en su condición de apoderado especial de la empresa **RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos y cuatro segundos del primero de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de agosto de dos mil once, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, de calidades conocidas en autos y su condición de gestor de negocios de la empresa **RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Singapur, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“RAZER”**, en las siguientes clases del nomenclátor

internacional de Niza:

En **clase 09:** *“Ordenadores; ordenadores portátiles (laptops); ordenadores portátiles (notebooks); ordenadores de mano; asistentes personales digitales; ordenadores y aparatos de videojuego adaptados para uso con receptores de televisión u otras pantallas de visualización externas o monitores; dispositivos de visualización para ordenadores; monitores para ordenadores; hardware para ordenadores; tarjetas de sonido para ordenadores; periféricos informáticos; controladores para ordenadores y para video juegos; ratones de ordenador; teclados de ordenadores; teclados numéricos de ordenadores; tabletas gráficas o tabletas digitalizadoras para ordenadores; lápices electrónicos; joysticks; trackballs; volantes para simuladores de vuelo (flight yokes) para ordenadores y video juegos; volantes para ordenadores y video juegos; papeles de acelerador y freno para ordenadores y video juegos; pistolas de pantalla para ordenadores y video juegos; sensores de movimiento para ordenadores y video juegos; aparatos para el registro, transmisión o reproducción de datos, sonido o imágenes; equipos para el procesamiento de datos y ordenadores; equipos y aparatos de audio; auriculares intraauriculares; auriculares; micrófonos; auriculares con micrófono (headsets); altoparlantes; aparatos para el manejo de cables para los productos antes mencionados; partes y repuestos de los productos antes mencionados incluidos en la clase; software informático y controladores de dispositivo (software drivers) para los productos antes mencionados; programas de juegos informáticos y video juegos; alfombrillas para ratones; estuches y fundas adaptadas para transportar y almacenar los productos antes mencionados.”*

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos y cuatro segundos del primero de octubre de dos mil catorce, se resolvió: “...Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de RAZOR USA LLC., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RAZER”, presentado por el apoderado especial de RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD., la cual se deniega. ...”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD**, en su condición de apoderado especial interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación el 28 de octubre de 2014.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las catorce horas, veintidós minutos con cinco segundos del veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...*”

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 Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran los siguientes inscritos los siguientes registros:

- **Marca de Fábrica:** “RAZR”, registro No. **158938**, en clase **09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **RAZOR USA LLC.**, inscrito el 05 de junio de 2006 y vigencia al 05/06/2016.
(v.f 132 y 133)
- **Marca de Comercio:** “RAZR”, registro No. **219906**, en clase **09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **RAZOR USA LLC.**, inscrito el 03 de agosto de 2012 y vigencia al 03/08/2022.

(v.f 135 y 136)

- **Marca de Comercio: “RAZR”**, registro No. **219908**, en clase **09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **RAZOR USA LLC.**, inscrito el 03 de agosto de 2012 y vigencia al 03/08/2022.

(v.f 137 y 138)

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, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RAZER”**, presentada por la empresa RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD., al determinar que el signo solicitado contiene semejanza con los signos inscritos **“RAZR”**, propiedad de la empresa RAZOR USA LLC. En este sentido, el Registro de instancia procede a denegar la solicitud, en virtud de ser inadmisibles por derechos de terceros, además de que protege productos similares y relacionados con los que protegen las marcas inscritas, por ende, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con los signos inscritos, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos afectando su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. En consecuencia, transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD.**, a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las once horas del veintinueve de mayo de dos mil quince.

Sin embargo, el representante de la empresa **RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD.**, solicitó



mediante el memorial presentado el 24 de junio de 2015 y visible a folio 156 del expediente, se acoja el desistimiento voluntario de la oposición incoado por la empresa oponente RAZOR USA LLC., por escrito de las 09:07 horas del 11 de junio de 2015 y visible a folio 155, en razón de que la titular de los registros inscrito manifiesta haber llegado a un acuerdo con la compañía solicitante, y cedido el registro número 158938, anotación 11-0002-074293 del 31 de agosto de 2011.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**RAZER**” para las **clases 09** de la nomenclatura internacional de Niza, siendo que tal y como ha sido analizado, los productos del signo solicitado y el contenido en las marcas inscritas son en unos casos idénticos y en otros altamente relacionados, por tratarse todos ellos de aparatos electrónicos de la misma clase, sino que además bajo una denominación idéntica a la inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor medio las pueda identificar como si fuese la misma, sea, de un mismo origen empresarial y en razón de ello no podría obtener protección registral.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 8 inciso a) aplicado por el Registro al caso concreto, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la inscripción de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Lo anterior, en virtud de que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, como la devenida en el presente caso.

Bajo tal perspectiva, una vez analizado el signo solicitado “**RAZER**” con respecto al inscrito “**RAZR**”, conforme a lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se desprende que entre los signos existe similitud, en virtud de que a nivel gráfico estas solo se diferencian por la letra, sea, el empleo de la “E” que se encuentra en la propuesta, dado que las demás son las mismas y están colocadas en el mismo orden. Lo anterior, conlleva a que fonéticamente sean muy parecidas, porque la letra “E” perdió sonoridad y ambas suenan como “raz^er”, sea, con la letra “e” pero muy disminuida, pero que a la hora de pronunciar el signo en conjunto fonéticamente suenan similares, siendo esta una situación que puede desencadenar en que el consumidor medio pueda encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que protegen y comercializa una u otra empresa. Y respecto del nivel ideológico de los signos cotejados el mismo se hace innecesario, por cuanto las palabras no tienen contenido conceptual.



Por otra parte, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos se debe aplicar el principio de especialidad que consiste en que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes, y esto incluye que no se puedan relacionar. En el caso bajo examen, los productos de la marca pedida y las inscritas son en unos casos idénticos y en otros altamente relacionados, por tratarse todos de aparatos electrónicos de la misma clase y en razón de ello el riesgo de confusión es inevitable, por lo que, bajo tal consideración, no podría la Administración registral conceder su protección.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye, tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“RAZER”** y **“RAZR”**, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“RAZER”**, para la **clase 09** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía **RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD**, siendo que transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Ahora bien, en cuanto a la solicitud realizada por el representante de la empresa **RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD.**, por memorial presentado el 24 de junio de 2015 a efectos de que se acoja el desistimiento voluntario de la oposición incoado por la empresa oponente **RAZOR USA LLC.**, titular de los registros inscritos, quien por medio de escrito de las 09:07 horas del 11 de junio de 2015 y visible a folio 155, manifiesta haber llegado a un acuerdo con la compañía solicitante, y cedido el registro número 158938, el cual se encuentra bajo anotación 11-0002-074293 desde el 31 de agosto de 2011. Al respecto, cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que el hecho de que se haya dado un acuerdo entre empresas, del cual además la Administración registral no tiene conocimiento, sin embargo, no es motivo suficiente para que se conceda el registro pedido.



Lo anterior, en virtud de que los pedidos de registro marcario no son de libre disposición entre las partes, ya que de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, hay derechos difusos indisponibles sobre los cuales el Estado debe velar, referidos al consumidor y su derecho a no verse confundido en el acto de consumo y que de igual manera son tutelados por nuestra Constitución Política en su numeral 46 y que en lo de interés, dispone; “...*Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libre elección y a un trato equitativo. El Estado apoyara los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.*” Por eso es que, a pesar del acuerdo entre empresas si ya en la publicidad registral se encuentran inscritas y vigentes, las marcas que al ser cotejadas chocan con la pedida, no se pueden inscribir. Tal y como de esa misma manera se desprende de las certificaciones emitidas por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, que se encuentran visibles de folio 132 al 138 del expediente y en consecuencia se procede con el rechazo de lo solicitado.

Así las cosas, este Tribunal con base en el estudio integral realizado al expediente de marras, determina que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos con cuatro segundos del primero de octubre de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho como al mérito de los autos y ante la falta de agravios por parte del apelante denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, apoderado especial de la empresa **RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD** y confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, apoderado especial de la empresa **RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos y cuatro segundos del primero de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y se mantenga el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RAZER**” para la **clase 09** de la nomenclatura internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28