

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0340-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio (QUIZAS) (3)

LOEWE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-208)

VOTO No. 842-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-800-402, Apoderado Registral de **LOEWE, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, con establecimiento administrativo y comercial, situado en: Calle Goya 4, Madrid 28001, España, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas treinta y cinco minutos dos segundos del veinte de marzo del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas nueve minutos treinta y un segundos del diez de enero del 2014, el **Licenciado Calderón Cartín**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de comercio “**QUIZAS**”, en clase 03 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Perfumes, aguas de tocador, agua de colonia, jabones de uso personal, aceites esenciales con fines cosméticos, desodorantes para uso personal, cosméticos, geles cosméticos y preparaciones para baño y ducha, cremas cosméticas y lociones para el cabello, la cara y el cuerpo, champús. (Folio 1).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y cinco minutos dos segundos del veinte de marzo del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas doce minutos cincuenta y nueve segundos del treinta y uno de marzo del 2014, el Licenciado **Calderón Martín** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados:

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

comercio  donde es titular Jafer Limited, domiciliado en 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes (Británicas) en

clase 3 Internacional, Registro 207893, presentada el 22 de noviembre del 2010 y vigente hasta el 15 de marzo del 2021. (ver folios 6 y 34).

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

comercio *Quizá* donde es titular Jafer Limited, domiciliado en 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3175, Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes (Británicas) en clase 3 Internacional, Registro 151076, presentada el 21 de abril del 2004 y vigente hasta el 20 de enero del 2015. (ver folios 4 y 32).

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 inscripción del signo solicitado por considerar que se trata de una marca inadmisibles por derechos de terceros, esto desprendido del análisis y cotejo con las marcas inscritas

Quizá Parfum y *Quizá*, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en clase 3 internacional, en amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento. Por su parte, el Apoderado Registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

La misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses es el objeto mismo que realza 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, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...].”

El contenido de este artículo ya fue analizado por este Tribunal, en el Voto 36-2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis; donde se dijo lo siguiente en lo que interesa:

“[...] Según el artículo primero de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, la protección derivada de la publicidad de los signos distintivos, está enfocada en tres objetivos básicos a saber: a) La protección de los titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. b) La protección del consumidor, que tiene el derecho de que su decisión de consumo, esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos distintivos, facilitan la

individualización de los diversos productos ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aspectos tales como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. c) La promoción de la innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente distintividad respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate [...]"

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 por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo 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.

Obsérvese que del cotejo marcario que encuadra el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, calificador de semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, hace que se examinen las ***similitudes*** gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el ***riesgo de confusión*** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...) Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...) así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; (...)” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

El riesgo de confusión se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden

registrar provienen del mismo empresario.” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.*

Del cotejo correspondiente visto a folio 17 del expediente de marras, entre la marca de comercio solicitada “**QUIZAS**” con la marca de comercio inscrita *Quizá*, y la marca de fábrica y comercio también inscrita *Quizá* Parfum, únicamente por el final de la letra **S** en el signo gestionado, así como la palabra Parfum en una de ellas, gráficamente son idénticas en su denominativo, aunque la fuente figurativo de sus letras difieran, cuestión que no aporta distintividad alguna para poder ser registrable.

QUIZAS

Quizá
Parfum

Quizá

Se debe recordar que, aunque un logo pudiera dar alguna diferenciación, la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es lo que el consumidor evoca, y en este caso solamente existe un cambio en la acentuación, forma de letra, y suma de otra palabra, cuestión que no viene a impactar de forma sobresaliente o llamativa a efecto de que esta se pueda inscribir, siendo más bien, que la parte denominativa es casi idéntica.

Por último, los productos que ambas distribuyen están todos relacionados y son los mismos “Perfumería” encontrados en clase 3 internacional de la clasificación Niza, lo que genera la posibilidad de un alto riesgo de confusión, no solo por las denominaciones similares, sino que los productos están relacionados y en ese sentido el consumidor se confundiría a la hora de obtenerlo.

Jurisprudencialmente, en nuestro país el tema se puntualiza así: “(...) *que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.*” **Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.**

No resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase, ya que en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor o socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos. La probabilidad de causar confusión al inscribirse la marca o signo pretendido y no existir una notoria distintividad que permita identificar e individualizar la marca, hace inminente el riesgo de confusión.

Por último, el gestionante no sustenta su apelación, nulificando su oportunidad en manifestarse por medio de los agravios, donde es totalmente omiso en el desarrollo y análisis del Recurso que interpuso.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de

apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de **LOEWE, S.A.**, contra la resolución de las catorce horas treinta y cinco minutos dos segundos del veinte de marzo del 2014, confirmando la resolución 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, 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 **sin lugar** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de **LOEWE, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas treinta y cinco minutos dos segundos del veinte de marzo del 2014, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de comercio **“QUIZAS”**, en Clase 03 Internacional, presentado por la recurrente. 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 Suarez 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