



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0930-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como nombre comercial del signo GQNY (diseño)

Marcas y otros signos

Advance Magazine Publishers Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2364-02)

VOTO N° 025-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del once de enero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Advance Magazine Publishers Inc., organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:00:00 horas del 14 de junio de 2007.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 4 de abril de 2002, el señor Carlos Alfonso Ávila Aguilar solicita se inscriba como nombre comercial el signo





para distinguir un establecimiento dedicado a la confección y venta de ropa de mujer, hombre y niños, ubicado en Santa Ana, del Banco de Costa Rica 150 metros al sur.

SEGUNDO. A dicha solicitud se opuso la empresa Advance Magazine Publishers Inc., en fecha 17 de enero de 2003.

TERCERO. Que a las 11:00:00 horas del 14 de junio de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 3 de julio de 2007, la representación de la empresa opositora planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de Advance Magazine Publishers Inc. las marcas:

- 1- **GQ ACTIVE**, de fábrica, registro N° 108813, vigente hasta el 28 de agosto de 2018, en clase 16 para distinguir papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, revistas, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir



- y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clisés (folios 74 y 75).
- 2- **GQ**, de fábrica, registro N° 108586, vigente hasta el 7 de agosto de 2018, en clase 16 para distinguir papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, revistas, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, caracteres de imprenta, clisés (folios 76 y 77).
 - 3- **GQ ACTIVE**, de servicios, registro N° 108814, vigente hasta el 28 de agosto de 2018, en clase 35 para distinguir servicios de publicidad y negocios (folios 78 y 79).
 - 4- **GQ**, de servicios, registro N° 132654, vigente hasta el 5 de abril de 2012, en clase 41 para distinguir servicios de educación y entretenimiento, especialmente entretenimiento en la forma de un programa de televisión sin fin en el campo de la moda y la belleza con exclusión de servicios relacionados con productos para cesar de fumar (folios 99 y 100).
 - 5- **GQ**, de servicios, registro N° 125640, vigente hasta el 30 de abril de 2011, en clase 35 para distinguir servicios de publicidad y negocios, especialmente venta al detalle disponible a través de comunicaciones por computadora, televisión interactiva, vía satélite e inalámbrica en relación con información sobre moda y belleza (folios 101 y 102).
 - 6- **GQ**, de servicios, registro N° 126853, vigente hasta el 25 de junio de 2011, en clase 42 para distinguir servicios relacionados con el suministro de información sobre moda y belleza distribuida por televisión, vía satélite e inalámbrica así como redes de computación globales (folios 103 y 104).
 - 7- **GQ**, de fábrica, registro N° 109551, vigente hasta el 27 de octubre de 2018, en clase 9 para distinguir CD-roms, discos compactos, cassettes de audio y video pregrabados, publicaciones electrónicas, software para computadoras y equipos y aparatos ópticos (folios 105 y 106).

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, al encontrar diferencia gráfica entre los signos, que los productos y servicios no están relacionados, y que la notoriedad se protege dentro del mismo sector de productos y servicios, lo cual no se da en este caso.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y posteriormente en la sustanciación de la audiencia conferida por este Tribunal que el signo GQ debe de protegerse con base en su fama y notoriedad, por tener varias marcas inscritas en Costa Rica y en el extranjero, que se utiliza desde 1957, que la revista ha ganado premios, que el registro propuesto supone la apropiación de una marca ajena, que existen antecedentes registrales que apoyan la tesis propuesta, que la marca es mundial y célebre, y que existe semejanza gráfica, fonética e ideológica, y que hay dilución de las marcas inscritas, y que en Costa Rica la marca inscrita es usada frente a los consumidores en la mayoría de tiendas del país.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NOTORIEDAD DE LAS MARCAS INSCRITAS. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Inicia este Tribunal el presente análisis indicando que, sobre el alegato de notoriedad de la marcas inscritas esgrimido por el apelante, con forme la prueba aportada, si bien mucha de ella se encuentra presentada en forma de simples fotocopias, en todo caso de ella lo que se podría derivar es tan sólo la notoriedad del signo GQ respecto del producto revistas. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995, indica en su artículo 6 bis inciso 1):



“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” (subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, complementa lo anterior en su artículo 16 inciso 3), que indica:

“3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (subrayado nuestro).

Dicha protección es recogida en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), artículo 44, párrafos segundo y tercero, que indican:

“La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza



distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.”

Así, vemos como la marca notoria está claramente atada al principio de especialidad que rige el registro de las marcas, según el cual las marcas se registran en relación a unos específicos productos y/o servicios, y su protección se constriñe a ellos y los directamente relacionados, no pudiendo extenderse más allá de ellos, ya que se crearía un indebido monopolio que vendría a restringir la libertad que tiene los comerciantes de elegir los signos que distinguirán a sus productos o servicios mientras que éstos no resulten confundibles con otros del mismo sector de comercio.

“En general, una marca notoriamente conocida en un sector del público para determinados productos o servicios –marca notoria- no puede por el mero hecho de la notoriedad en dicho sector extender su protección más allá del mismo, al margen del concepto de riesgo de asociación...” **LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 317.**



Así, en el sistema marcario costarricense, para romper el principio de especialidad que rige para la marca notoria, se debe cumplir con lo establecido por el requisito del párrafo tercero del artículo 44 de la Ley de Marcas antes transcrito, que exige la demostración de un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca anterior, lo cual no sucede en el presente asunto. Y si bien el apelante utiliza en su argumentación indistintamente los conceptos de marca notoria y marca famosa, mundial o célebre, éstas últimas se refieren a las marcas que son conocidas más allá del sector comercial en el cual se desenvuelven, y por ello se protegen de forma más amplia, pero las probanzas adjuntas al expediente no alcanzan para demostrar que la marca GQ es conocida más allá de los círculos comerciales atinentes a revistas. Si el conocimiento de la marca no excede de los círculos comerciales interesados, la protección excepcional no debe abarcar más allá que éstos círculos.

Entonces, el presente asunto se circunscribirá al cotejo entre los signos inscritos y el que se solicita.

La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza


Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*



- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

La diferenciación de la que nos habla el inciso g) del artículo 24 del Reglamento proviene no solamente de la construcción de los signos en sí, sino también, en aplicación del principio de especialidad, sino también de la lejanía o cercanía que entre los productos o servicios exista.


Así, y respecto de las marcas previamente inscritas en Costa Rica según se enumera en el considerando primero sobre hechos probados, tenemos que  es muy distinta a nivel gráfico y fonético respecto de GQ ACTIVE, ya que solo coinciden en el uso de las letras g y q, y en el signo solicitado éstas van acompañadas de un diseño especial que no poseen las marcas registradas. Además, los productos y servicios que distinguen éstas son muy distintos al giro comercial que tiene el establecimiento comercial para el cual se solicita el nombre comercial. Respecto de las marcas GQ, tenemos que ésta, aparte del producto revistas para la




cual es considerada notoria, es una marca débil, por ser un signo distintivo muy sencillo, conformado tan solo por dos letras.

“El grado de distintividad (sic) 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 que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad (sic). En este segundo caso, la marca descriptiva o también llamada «débil» no puede impedir el acceso al Registro de otras marcas parecidas. Todas conviven.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 301.**

Así, al añadirse las letras ny y un diseño al nombre comercial solicitado, y ser el giro comercial de una naturaleza muy disímil a la de los productos y servicios distinguidos con las marcas inscritas, éste se diferencia plenamente de los registros previos, y al no haber evidencia

que haga suponer que con el nombre comercial  distinguiendo un establecimiento comercial para venta de ropa se vaya a dar un aprovechamiento injusto de la marca GQ usada para distinguir revistas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  puede constituirse en un nombre comercial registrado, ya que no es confundible con los signos inscritos GQ y GQ ACTIVE. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Advance Magazine Publishers Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:00:00 horas del 14 de junio de 2007, resolución que en este acto se confirma.



SEXTO. 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 Jorge Tristán Trelles representando a la Advance Magazine Publishers Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del catorce de junio de dos mil siete, resolución que en este acto se confirma. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33