

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0307-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de comercio “QUIKSURF” (Diseño)

REYPROBASOT, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 187-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del veintiuno de abril de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Robert Dulier Barrientos Esquivel**, mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cinco-setecientos diecisiete, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **REYPROBASOT SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-tres dos uno tres seis tres, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticinco minutos del veintidós de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la empresa **REYPROBASOT SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil cuatro, solicitud de inscripción de la marca de comercio denominada “QUIKSURF” (DISEÑO), en Clase 25 de

la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir vestidos, camisas, camisetas, pantalones cortos y largos, sueteres, jackets y pantalonetas.

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado ante dicho Registro el diez de agosto de dos mil cuatro, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY LTD**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “**QUIKSURF**” (**DISEÑO**), alegando que su representada es propietaria de las marca registrada “**QUIKSILVER**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional y de las marcas “**QUIKSILVER**” (**DISEÑO**), registradas en clases 03, 09, 18, 24, 25, 28, 35 Internacional, las cuales gozan de notoriedad.

TERCERO. Que la solicitante de la marca “**QUIKSURF**” (**DISEÑO**), se pronunció con relación a la citada oposición, negando las alegadas similitudes, la confusión al consumidor, así como que el oponente no demuestra la notoriedad, solicitando se declare sin lugar la oposición, y en su lugar, se autorice la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, veinticinco minutos del veintidós de octubre de dos mil siete, dispuso: “...Declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **QUISILVER INTRNATIONAL** (sic) **PTY, LTD.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**QUIKSURF (DISEÑO)**”, en clase 25 Internacional, presentado por **REYPROBASOT, S.A.**, la cual se deniega...”

QUINTO. Que contra la citada resolución, el representante de la empresa **REYPROBASOT S.A.**, interpone **Recurso de Apelación**, aduciendo que no se ha demostrado la notoriedad de las marcas en el comercio o al menos que conste en el expediente su supuesta popularidad, que no se indicó en la resolución recurrida, si la similitud es de naturaleza gráfica u ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y que los diseños de una y otra marca son diferentes, ya que

se nota de las reproducciones de ambas marcas, que la de su representada, no genera conflictos radicales, ya que no sólo al pronunciarse suenan completamente diferentes, sino que su origen determina plenamente una diferencia, siendo que cualquier consumidor promedio fácilmente podrá diferenciar las marcas. Alega existencia en el fallo recurrido de defectos de procedibilidad insalvables, violación del debido proceso y violación del derecho efectivo de defensa, por lo que interpone nulidad concomitante contra el mismo.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. *En cuanto a los hechos probados.* Este Tribunal acoge la relación del hecho que como probado tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, y lo fundamenta como sigue: El registro de la marca “QUIKSILVER”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, según acta número 101598, tiene su sustento a folios 211 a 213; el registro de la marca “QUIKSILVER (DISEÑO), en clase 25 de la Clasificación Internacional, según acta número 75296, tiene su sustento a folios 214 a 218; el registro de la marca “QUIKSILVER (DISEÑO), en clase 28 de la Clasificación Internacional, según acta número 147370, tiene su sustento a folios 219 y 220; el registro de la marca “QUIKSILVER (DISEÑO), en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, según acta número 147371, tiene su sustento a folios 221 y 222; el registro de la marca “QUIKSILVER (DISEÑO), en clase 03 de la Clasificación Internacional, según acta número 147290, tiene su sustento a folios 223 y 224; el registro de la marca “QUIKSILVER (DISEÑO), en clase 09 de la Clasificación Internacional, según acta

número 147289, tiene su sustento a folios 225 y 226; el registro de la marca “QUIKSILVER (DISEÑO), en clase 18 de la Nomenclatura Internacional, según acta número 147288, tiene su sustento a folios 227 y 228 y el registro de la marca “QUIKSILVER (DISEÑO), en clase 24 de la Clasificación Internacional, según acta número 147796, tiene su sustento a folios 229 y 230.

SEGUNDO. *En cuanto a los hechos no probados.* No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. *En cuanto al fondo.* Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

CUARTO. Sobre los signos marcarios idénticos o similares. De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

En el caso de análisis, el representante de la sociedad recurrente aduce, tal y como antes se indicó, que la resolución recurrida es omisa en cuanto a si la similitud es de naturaleza gráfica u ortográfica, fonética o conceptual. Alega además, que respecto al diseño, se nota de las reproducciones de las marcas, que la de su representada no provoca conflictos radicales, en vista que no sólo al pronunciarse suenan completamente diferentes, sino que su origen determina plenamente una diferencia entre las marcas, siendo que cualquier consumidor promedio, fácilmente podrá diferenciarlas.

Al respecto, este Tribunal no comparte los alegatos de la recurrente, toda vez que, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo **“QUIKSURF”(DISEÑO)** que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé una asociación empresarial entre los productos protegidos entre las marcas en estudio, especialmente, entre la marca solicitada y las inscritas **QUIKSILVER (DISEÑO)**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, según acta número 75296; **“QUIKSILVER (DISEÑO)**, en clase 28 de la Clasificación Internacional, según acta número 147370; **“QUIKSILVER (DISEÑO)**, en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, según acta número 147371; **“QUIKSILVER (DISEÑO)**, en clase 03 de la Clasificación Internacional, según acta número 147290; **“QUIKSILVER (DISEÑO)**, en clase 09 de la Clasificación Internacional, según acta número 147289; **“QUIKSILVER (DISEÑO)**, en clase 18 de la Nomenclatura Internacional, según acta número 147288 y **“QUIKSILVER (DISEÑO)**, en clase 24 de la Clasificación Internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca, por lo que existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en

donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la marca **“QUIKSILVER” (DISEÑO)**, dentro de los productos que distingue, tiene toda una línea de artículos relacionados con el deporte del surf, lo que agrava el riesgo de confusión con los productos que se intentan proteger con la marca solicitada (ver folio 219).

Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. En el presente asunto, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).

Cotejadas las marcas, se observa cierta similitud gráfica de alguna relevancia, al existir una identidad entre la parte denominativa, ya que ambas contienen el radical **“QUIK”**, que no tiene traducción, siendo la única diferencia el radical **“ILVER”**, con respecto a **“URF”** de la solicitada, aunado a la semejanza que existe en la forma como están diseñadas las letras de las marcas en estudio, lo que provoca que se aumente la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con las marcas ya registradas y los de aquél cuya marca se solicita registrar.

Del estudio comparado del signo solicitado y las marcas de la empresa opositora, se determina con respecto al carácter fonético, que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y

consonantes, se da una similitud fonética, toda vez que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, y, en este sentido, este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado “**QUIKSURF**” (**DISEÑO**), se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 8º, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no compartiendo la aplicabilidad del inciso e) del referido numeral 8º, por las razones que se analizarán en el siguiente considerando.

QUINTO. Respecto a la acreditación de la notoriedad de la marca “QUIKSILVER”. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución que se combate, considera tener por acreditada la notoriedad, tanto a nivel nacional como internacional, de la marca “**QUIKSILVER**”. Este Tribunal no comparte la posición asumida por el Registro a quo, toda vez que la empresa **QUIKSILVER INTERNATIONAL PTH, LTD.**, no demostró la notoriedad de dicha marca. Si bien, se indican una serie de países en donde dicho signo está registrado, con la prueba aportada a los autos, no se comprueba fehacientemente ese hecho, tal como se dispone en el artículo 317 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria conforme lo dispone el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública y 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Ese numeral es claro al expresar que *“La carga de la prueba incumbe: 1) A quien formule una pretensión, respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho. (...). Si el operador jurídico no tiene medios probatorios que comprueben lo alegado, se hace muy difícil y casi imposible resolver lo pretendido por la parte.*

Además los artículos 44 y 45 de la citada Ley de Marcas, disponen: el primero ***la protección de las marcas notoriamente conocidas***, indicando en su último párrafo que: ***“para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios”***. El siguiente artículo, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad, citando: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y*

el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Esos criterios o cualquier otro medio probatorio que sea idóneo, tal como lo establece el numeral *ibidem*, es lo que tiene que presentar la parte interesada para lograr que el signo que pretende inscribir sea considerado notorio y obtener el derecho de exclusión que conlleva ese tipo de signo frente a cualquier otro que se le oponga. El simple dicho no comprueba un hecho.

La notoriedad o fama mundial aducidas por la empresa recurrente, no pueden ser aceptadas por este Órgano de alzada, porque de conformidad con los artículos citados, además del 2 de esa misma Ley y 31 del Reglamento a la Ley de Marcas, cuando se sostenga la notoriedad se debe proveer de los elemento de prueba idóneos que puedan ser examinados.

Sobre el particular, en el voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que es válido citar en esta oportunidad: “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que*

sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

En virtud de lo expuesto, a nada conduciría extenderse en el análisis de la presunta notoriedad de las marcas inscritas, si en definitiva el expediente tenido a la vista carece de elementos probatorios sobre ese aspecto en concreto. Así las cosas, al no aportarse prueba idónea que demuestre la notoriedad de las marcas “**QUIKSILVER**”, este Tribunal discrepa de lo resuelto por el **a-quo**, respecto a la notoriedad de dichas marcas, sin que este criterio sea impedimento para confirmar lo resuelto, por lo ya antes explicado.

SEXO. *Respecto a la nulidad alegada.* Revisado el proceso seguido en el presente asunto, este Tribunal no encuentra vicios o defectos de procedibilidad que hayan alterado el procedimiento, que impliquen un quebrantamiento de las formalidades esenciales, y que consecuentemente, hayan atentado contra el debido proceso y el derecho de defensa que le asiste a la empresa REYPROBASOT S.A., por lo que la nulidad alegada debe declararse sin lugar.

SÉTIMO. *Lo que debe resolverse.* Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación con nulidad concomitante, presentado por el señor Robert Barrientos Esquivel, representante de la empresa **REYPROBASOT SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticinco minutos del veintidós de octubre de dos mil siete, la que en este acto se confirma, salvo en lo dispuesto a la notoriedad de las marcas propiedad de la empresa **QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY, LTD.**, al no haberse aportado prueba idónea que así lo demuestre.

OCTAVO. *En cuanto al agotamiento de la vía administrativa.* Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación con nulidad concomitante, formulado por el señor Robert Barrientos Esquivel, representante de la empresa **REYPROBASOT SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticinco minutos del veintidós de octubre de dos mil siete, la que en este acto se confirma, salvo en lo dispuesto a la notoriedad de las marcas propiedad de la empresa **QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY, LTD.**, al no haberse aportado prueba idónea que así lo demuestre. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TR: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TNR: 00.42.55