



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0002-TRA-PI-1405-09

Oposición en solicitud de registro como marca del signo QUICK JEAN

José Francisco Alvarado Vega, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1448-04)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 391-2010

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor José Francisco Alvarado Vega, titular de la cédula de identidad número cuatro-cero ciento veinticuatro-cero quinientos cuarenta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:36 horas del 21 de octubre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de febrero de 2004, el Empresario Victor Hugo Quirós Montoya, titular de la cédula de identidad 2-0368-0166, solicitó se inscriba como marca de fábrica el signo **QUICK JEAN** en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir pantalones vaqueros.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, titular de la cédula de identidad número 1-1149-0188, representando a la empresa Quiksilver



International PTY LTD, organizada y existente conforme a las leyes de la Mancomunidad de Australia, en fecha 16 de agosto de 2004.

TERCERO. Que por resolución de las 15:32:36 horas del 21 de octubre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 30 de octubre de 2009, el señor José Francisco Alvarado Vega, titular actual del trámite de registro bajo estudio, 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 Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de las siguientes marcas, todas a nombre de Quiksilver International PTY LTD:

- 1- De fábrica **QUIKSILVER**, registro N° 101598, vigente hasta el 2 de junio de 2017, en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir artículos para vestir, incluyendo vestimenta casual y de playa, bostas, zapatos y zapatillas (folios 187 a 189).



- 2- De fábrica  , registro N° 75296, vigente hasta el 18 de abril de 2011, en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir sombreros, vestido y calzado (folios 350 a 352).



- 3- De fábrica  , registro N° 147370, vigente hasta el 18 de mayo de 2014, en clase 28 de la nomenclatura internacional para distinguir aparatos deportivos, tablas para surfear, tablas para deslizarse en el agua de rodillas, tablas para esquiar en agua, tablas para velear, esquís para surfear, tablas para la nieve, esquís para la nieve, esquís para el agua, patinetas, tablas para deslizarse en el agua tiradas por una cometa, accesorios deportivos, cuerdas para las piernas y cuerdas de seguridad para aparatos deportivos, cuerdas especialmente adaptadas y ajustadas como cuerdas para halar y cuerdas para esquiar, tiras de los esquís, palos para esquiar, asideros (grips), para la cubierta de las tablas de surfear, aletas para nadar incluyendo aletas para nadar para usar con tablas para deslizarse de cuerpo, velas de tablas de velear, velas de tablas para deslizarse en el agua, paletas para esquíes de surfear, cera para esquíes y tablas de surfear, cobertores y bolsos protectores para aparatos deportivos incluyendo bolsos para tablas de surfear, tablas de cuerpo, tablas para deslizarse sobre el agua de rodillas, tablas para esquiar en el agua, tablas de velear, esquís para surfear, tablas de nieve, esquíes de nieve, esquíes de agua, patinetas y tablas tiradas por una cometa (folios 353 a 354).



- 4- De servicios  , registro N° 147371, vigente hasta el 18 de mayo de 2014, en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de venta al detalle (incluyendo aquellos servicios proveídos por medio de una red global de computadoras o por otros medio), servicios de venta al por mayor (incluyendo aquellos



servicios proveídos por medio de una red global de computadoras o por otros medios), servicios de consultoría de negocios en relación con el establecimiento y operación de establecimientos al detalle y compras y publicidad de grupos de establecimientos al detalle, servicios de promoción en esta clase, incluyendo aquellos por medio de programas de esquemas de incentivos y programas de lealtad (folios 355 a 356).



- 5- De fábrica  , registro N° 147290, vigente hasta el 17 de mayo de 2014, en clase 3 de la nomenclatura internacional para distinguir perfumes, fragancias, cosméticos, aceites esenciales, jabones, lociones para el cabello, preparaciones para filtros solares, preparaciones de bronceadores solares, gels, para el baño, aceites para el baño, polvos para el baño, desodorantes, gels para la ducha, champús, exfoliadores para la cara, polvos para la cara, jabones para la piel, humectantes par la piel, lociones para el cuerpo, esmalte de uñas, bálsamo para los labios, brillo para labios, lápiz de labios, maquillaje para la cara y maquillaje para los ojos (folios 357 a 358).



- 6- De fábrica  , registro N° 147289, vigente hasta el 17 de mayo de 2014, en clase 9 de la nomenclatura internacional para distinguir artículos ópticos en esta clase, anteojos, anteojos de sol, espejuelos y gafas deportivas, ajustadores y accesorios en esta clase para anteojos de sol, espejuelos y gafas para deportes, incluyendo marcos, estuches, patillas, lentes, sujetadores de cuello para anteojos, cadenas, piezas de nariz y tiras de espuma para amortiguación de lentes y anteojos contra al frente, cascos protectores para uso en deportes incluyendo el surf, patinetaje, surfear en nieve y esquí, materiales grabados, cintas de audio y video en blanco y pre-grabadas, discos compactos, discos de video digital y CD-ROMS, bolsos para computadoras, bolsos para discos compactos, trajes para el agua en esta clase, accesorios, cobertores, estuches, clips, sujetadores de cuello y cadenas de teléfonos móviles (folios 359 a 360).



7- De fábrica  , registro N° 147288, vigente hasta el 17 de mayo de 2014, en clase 18 de la nomenclatura internacional para distinguir maletas de viaje, maletines, bolsos de mano, bolsos de playa, bolsos abiertos para compras, bolsos de baño, maletines deportivos, cartucheras (bolsos), mochilas, carteras, billeteras, morrales, portafolios, maletines de documentos, maletas, estuches de llaves, sombrillas, cuero e imitación de cuero, artículos hechos de cuero e imitación de cuero, incluyendo las partes y accesorios de los anteriores artículos (folios 361 a 362).



8- De fábrica  , registro N° 147796, vigente hasta el 28 de mayo de 2014, en clase 24 de la nomenclatura internacional para distinguir artículos textiles, de tela o de material plástico (sustituto de telas) en esta clase, ropa blanca para el hogar, ropa ce cama, mantelería, toallas, toallas de mano, cubrecamas y manteles, servilletas, etiquetas en esta clase, estandartes, estameña y banderas, textiles y telas (cosidos y tejidos) (folios 363 a 364).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés 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 existencia de similitud gráfica y fonética, y que los productos están relacionados, negó el registro. Por su parte el apelante considera que hay suficiente diferencia gráfica y fonética como para permitir la coexistencia, que su marca tan solo distingue pantalones vaqueros, por lo que no puede haber confusión.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Analizados los signos tanto inscritos como el que se pretende inscribir, concluye este Tribunal que existe riesgo de confusión en el público consumidor. En efecto, tal y como analizó el **a quo**, y según las marcas inscritas indicadas en el considerando primero sobre hechos probados, respecto de las marcas inscritas números 101598 y 75296 los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado se encuentran en una relación de género a especie, o sea, están contenidos dentro de los que ya distinguen las marcas señaladas. Entonces, al percibir el consumidor ya sea visual o auditivamente la nueva marca, QUICK JEAN, y por tratarse de un producto específico, sea pantalones vaqueros, contenidos en el género vestido, podrá entender que dichos pantalones vaqueros tienen el mismo origen empresarial que los productos identificados por la marca QUIKSILVER, y que la variación en la marca se debe a la especificidad del producto. Además, añadimos el hecho de que las marcas inscritas gozan de una mayor aptitud distintiva, esto por contener un diseño, que la marca similar pero que se presenta a un nivel tan solo literal, sin otros elementos que le añadan aptitud distintiva de frente a las inscritas:

“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 (...)” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293**).

En razón de lo anterior es que deben de protegerse a las marcas previamente inscritas de frente a la que se pretende registrar.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución final venida en alzada, la cual 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 Señor José Francisco Alvarado Vega en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y dos minutos, treinta y seis segundos del veintiuno de octubre de dos mil nueve, la 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

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