



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0262-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “QIWI” (45)

OE INVESTMENTS LIMITED., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-9001)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 813-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del once de noviembre del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada ,vecina de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve- ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **OE INVESTMENTS LIMITED**, compañía debidamente inscrita según las Leyes de Chipre, domiciliada en Kennedy 12 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y veinte segundos del once de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de octubre de 2010, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, de calidades y condición dichas de la empresa **OE INVESTMENTS LIMITED.**, solicitó la inscripción de la marca de servicio

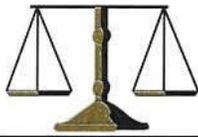


“**QIWI**”, para proteger y distinguir, en la clase 45 de la nomenclatura internacional: Agencia de bodas, agencias de detectives, veladores, agencias de adopción, servicios de arbitraje, sepultureros, servicios de devolución de objetos perdidos, consulta en materia de seguridad, consultoría en propiedad intelectual, monitoreo de propiedad intelectual, monitoreo de sistema de alarma antirrobo y de seguridad, servicios de cremación, licenciamiento de propiedad intelectual, licenciamiento de programas de computadora (servicios legales) organización de reuniones religiosas , apertura de cerraduras, guardias, búsqueda de personas desaparecidas investigación jurídica , meditación , cuidado de niños, cuidado de mascotas, inspección de equipaje para propósitos de seguridad, inspección de fábricas para propósitos de seguridad, renta de vestuario de gala, renta de extintores, renta de ropa, renta de alarmas de incendio, investigación de antecedentes personales, registro de nombres de dominio (servicios legales), extinción de incendios, chaperones, acompañamiento en sociedad(personas de compañía), servicios de horóscopo, administración de derechos de autor, clubes de encuentro, cuidado de casa, servicios funerarios, guardaespaldas, servicios de litigio.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con veintidós minutos y veinte segundos, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Alfaro Solano**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de marzo de 2011, interpuso recurso de apelación, y posteriormente ante este Tribunal expreso agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para lo que deber ser resuelto, los siguientes:

1.- En el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**KIWI**”(DISEÑO), bajo el registro número **81086**, propiedad de la empresa **KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V.**, para proteger y distinguir: “Antideslizantes para zapatos, plantillas para los pies, sujetadores de talones, almohadillas para los pies, medias y plantillas”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, vigente desde el 19 de octubre de 1992 hasta el 19 de octubre de 2012; y el nombre comercial “**KIWI**” bajo el registro número 147922, propiedad de **PARA NIÑOS S.A.**, cédula jurídica 3-101-117612-18, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la fabricación distribución, comercialización de ropa de cama, tejidos, accesorios y prendas de vestir para bebés, niños y jóvenes, cunas, coches, encierros, muebles para bebés. Ubicado en San Rafael de Escazú, exactamente en el Centro Comercial San Rafael, en clase 49 de la nomenclatura internacional, inscrita desde el 9 de junio de 2004. (Ver folios del 11 al 14)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

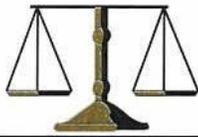
TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial indica según considerando VIII “*Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos*”, violentando el artículo 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dado que corresponde a una marca inadmisibles por



derechos de terceros, por cuanto aunque sea una marca y un nombre comercial en distintas clases ambos se encuentran relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el que se desenvuelven.

Por su parte, el aquí recurrente destacó en su escrito de apelación que la marca solicitada es un signo mixto y novedoso, y debe notar que el signo propuesto es una marca de servicios, en tanto que las marcas comparadas se han establecido para proteger productos y un establecimiento que distribuye productos para bebés, niños y jóvenes, tratándose de marcas de naturaleza distinta y cuyo objeto de protección es totalmente distinto. No existe ni puede existir conexión alguna entre los servicios propuestos por su representada y los productos protegidos por las dos marcas cotejadas. Tampoco es correcto afirmar que exista riesgo de confusión indirecta por relación empresarial ya que el signo QIWI (DISEÑO) con respecto a las marcas comparadas son totalmente distintos entre sí y cuyos consumidores finales no tienen posibilidad de encontrar ambas marcas en un mismo ámbito confundible o sector comercial, siendo además gráficamente tan distinta a las marcas comparadas, haciendo factible su coexistencia registral sin problema alguno.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Entonces, como de lo recién expuesto se colige que los signos contrapuestos son similares, casi idénticos, por cuanto el solicitado se diferencia de los signos inscritos por una única letra al inicio de estos, “**KIWI**”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad casi absoluta en los campos gráfico, y fonético. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8° ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario,



tomando en consideración además lo establecido en el párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Ley de Marcas.

Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

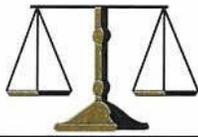
Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la



misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Por lo que para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.



Así las cosas, si tal como se mencionó, los signos “KIWI” fueron inscritos para identificar productos de la **Clase 25 y 49** del nomenclátor, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, la marca “QIWI” fue solicitada por una empresa distinta de las titulares de los signos registrados, se tiene entonces que si las marcas enfrentadas por la naturaleza de los productos no se encuentran relacionados en género, materia prima, finalidad y afinidad, es criterio de este Tribunal que **resulta procedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, exceptuando únicamente de la lista de servicios a proteger y distinguir en clase 45 por la marca propuesta, los servicios de “renta de vestuario” y “renta de ropa”**, de forma tal que entre los servicios del signo propuesto y los ya protegidos por el inscrito, no se relacionen entre sí, evitándose de esta forma el riesgo de confusión para el público consumidor, razón por la cual no se violentan los artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento; no pueden ser asociados entre sí por lo cual no se infringe el artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, ni el artículo 24 inciso e. de su Reglamento; todo lo cual no permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial como lo establecen los artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento para el público consumidor.

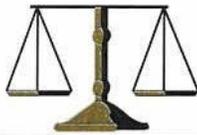
En efecto, el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir servicios en clase 45 de la nomenclatura internacional, sea: Agencia de bodas, agencias de detectives, veladores, agencias de adopción, servicios de arbitraje, sepultureros, servicios de devolución de objetos perdidos, consulta en materia de seguridad, consultoría en propiedad intelectual, monitoreo de propiedad intelectual, monitoreo de sistema de alarma antirrobo y de seguridad, servicios de cremación, licenciamiento de propiedad intelectual, licenciamiento de programas de computadora (servicios legales) organización de reuniones religiosas, apertura de cerraduras, guardias, búsqueda de personas desaparecidas investigación jurídica, meditación, cuidado de niños, cuidado de mascotas, inspección de equipaje para propósitos de seguridad, inspección de fábricas para propósitos de seguridad, renta de extintores, renta de alarmas de incendio, investigación de antecedentes personales, registro de nombres de dominio (servicios



legales), extinción de incendios, chaperones, acompañamiento en sociedad(personas de compañía), servicios de horóscopo, administración de derechos de autor, clubes de encuentro, cuidado de casa, servicios funerarios, guardaespaldas, servicios de litigio. En este sentido, considera este Tribunal que esos servicios no pueden confundirse con los de los signos inscritos “KIWI”, con la excepción indicada, ya que confrontados, puede concluirse que son disímiles, pertenecen a diferentes clases de la Nomenclatura Internacional y no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes; son aplicables a diferentes finalidades y entre ellos no puede establecerse conexidad. En este caso, por las diferencias de los productos y en aplicación del principio de especialidad, conllevan a estimar que pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva los servicios que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la imposibilidad de confusión en el consumidor que los solicite. Tampoco se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de estos signos, ni que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial de los productos u servicios, por supuesto con la excepción de “*renta de vestuario*” y “*renta de ropa*”, , que se excluyen de la lista solicitada conforme lo establece el artículo 18 segundo párrafo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos con los que sí podría surgir algún riesgo de confusión respecto a los inscritos “*comercialización de ropa de cama, tejidos, accesorios y prendas de vestir para bebés, niños y jóvenes*”.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, hacen que este Tribunal considere que no se genera un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, desde ningún punto de vista, capaz de provocar “(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 de la Ley de Marcas, no existiendo la posibilidad de que surja una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal acoge en parte los agravios expresados por la apelante en cuanto a la posible coexistencia registral sin problema alguno, por los argumentos antes



expuestos, pero excluyendo dentro de los servicios a proteger “*renta de vestuario*” y “*renta de ropa*”.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y veinte segundos del once de marzo de dos mil once, la cual se revoca parcialmente, pero excluyendo dentro de los servicios a proteger “*renta de vestuario*” y “*renta de ropa*”, a efectos de que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “**QIWI**”.— 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.**

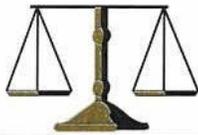
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55