



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0408-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA SERVICIOS “AVIS QUICKPASS”

WIZARD CO., INC y SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-10906)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0477-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y siete minutos del treinta de noviembre del dos mil veintitrés.

Recursos de apelación interpuesto por la licenciada **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, mayor, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad número 113590010, en su condición de apoderada especial de **SCOTIABANK DE COSTA RICA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Mata Redonda, Sabana Norte, avenida de las Américas, frente costado norte estadio Nacional y el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, portador de la cédula de identidad 1-0335-0794, apoderado de la empresa **WIZARD CO., INC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 6 Sylan Way, Parsippany, Estado de Nueva Jersey 07054, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:52:02 horas del 8 de setiembre de 2023.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WIZARD CO., INC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios **“AVIS QUICKPASS”**, para proteger y distinguir en clase 39: servicios relacionados con el suministro de renta, renta con opción de compra y transporte de vehículos; servicios para realizar reservaciones y reservas en firme para transporte; servicios de renta con



opción de compra y renta de vehículos; servicios de reservación de renta de vehículos; servicios de renta de furgonetas móviles, equipo de GPS para propósitos de navegación de camiones y de vehículos; servicios para ofrecer información de reservaciones de vehículos; servicios de transporte de pasajeros y servicios de traslados; servicios para ofrecer información de viajes.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud del signo la apoderada de **SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.**, presentó oposición con fundamento en la identidad gráfica, fonética e ideológica

así como servicios con las marcas  registradas para distinguir en clase 36: servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con los contratos de seguros de todo tipo y 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido e imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos, y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las de las 09:52:02 horas del 8 de setiembre de 2023, determinó identidad gráfica y fonética entre los signos, descarta identidad ideológica, y declara con lugar parcialmente la oposición, rechazando la marca para equipo de GPS para propósitos de navegación de camiones y de vehículos, servicios para ofrecer información de viajes, y concediéndola para los demás productos.

Inconforme con lo resuelto, ambas partes apelaron y expusieron como agravios, lo siguiente:

El apoderado de **SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.**, indica:

Está de acuerdo que existe relación con los servicios rechazados por el Registro.

Agrega que el resto de los servicios se refieren a transporte y vehículos, y esto podría influir en la percepción del consumidor y pensar que los vehículos dados en renta poseen el dispositivo QUICKPASS.



Es definitivo que existe un riesgo de asociación empresarial, donde el consumidor, quien no conoce quién es el concesionario de los vehículos, podrá pensar que se trata de empresas relacionadas, poniendo en juego la reputación y reconocimiento de la marca QUICKPASS y, por ende, de Autopistas del Sol S.A.

La marca solicitada reproduce en su totalidad a la marca registrada, por lo que hay una relación directa y riesgo de confusión y de asociación entre marcas y empresas.

Solicita revocar para que se deniegue toda la lista de productos.

El apoderado de **WIZARD CO., INC**, indica:

La empresa lo que pretende distinguir con la marca son servicios y no productos, el Registro provoca una protección extensiva por parte de los titulares que habiendo registrado productos los asimilan a servicios de un titular distinto.

No puede la oficina confundirse entre productos y servicios y defender una marca inscrita en otra clase.

Cita votos relacionados con la doctrina del principio de especialidad, con base a lo anterior indica que son productos y no servicios y están en distintas clases, por lo que se debe conceder toda la lista.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.**, las marcas:



, bajo el registro número 193073, inscrita el 28 de julio de 2009 y vence el 28 de julio de 2029 para proteger en clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido e imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos, y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,



maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.



, bajo el registro número 193076, inscrita el 28 de julio de 2009 y vence el 28 de julio de 2029 para proteger en clase 36: servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con los contratos de seguros de todo tipo.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Para comprobar si el signo solicitado incurre en alguna de estas prohibiciones, procede esta instancia a realizar el cotejo de las marcas en conflicto;

**Las marcas en cotejo son:
SIGNO SOLICITADO CLASE 39**



AVIS QUICKPASS

Servicios relacionados con el suministro de renta, renta con opción de compra y transporte de vehículos; servicios para realizar reservaciones y reservas en firme para transporte; servicios de renta con opción de compra y renta de vehículos; servicios de reservación de renta de vehículos; servicios de renta de furgonetas móviles, equipo de GPS para propósitos de navegación de camiones y de vehículos; servicios para ofrecer información de reservaciones de vehículos; servicios de transporte de pasajeros y servicios de traslados; servicios para ofrecer información de viajes.

SIGNOS REGISTRADOS CLASES 9 Y 36.



Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido e imágenes; soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos, y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

Servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados en relación con los contratos de seguros de todo tipo.

En el presente caso la parte denominativa “**QUICK PASS**” de los signos enfrentados resulta similar por lo que se presenta la primera causal de la prohibición citada en los incisos a) y b), por lo que corresponde en este caso realizar el cotejo de los productos y servicios que distinguen, para poder determinar su coexistencia registral.

Además, los agravios de las partes giran en torno a la relación o no que presentan los productos y servicios de los signos enfrentados, sea el principio de especialidad.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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...”.



Por lo que se puede deducir que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Considera esta instancia que la lista de servicios denegada por el Registro de la Propiedad Intelectual del **signo solicitado AVIS QUICKPASS** (equipo de GPS para propósitos de navegación de camiones y de vehículos, servicios para ofrecer información de viajes) no se encuentra relacionada con la lista de productos o servicios de los signos registrados, nótese que la clase 36 se refiere a contratos de seguros por ende no hay relación, y con respecto a los productos de la clase 9, el signo solicitado lo que brinda es el servicio de renta de equipos de GPS para navegación de camiones, y no los dispositivos en si, por lo que no se observa riesgo de confusión para los consumidores finales. Concluir en este análisis que el consumidor medio podría asociar un mismo origen empresarial entre una compañía dedicada a la renta de vehículos con dispositivos de navegación con una empresa que fabrica aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, entre otros; supone para este Tribunal una apreciación no congruente con la realidad comercial ni ajustada a la forma en que el consumidor realiza sus decisiones de compra. Por lo que no se configura un riesgo de asociación para el consumidor.

Los demás servicios pretendidos en la clase 39 por la marca solicitada se refieren a renta, renta con opción de compra de vehículos, transporte, información de reservaciones que no se relacionan con los productos y servicios de los signos registrados. No existe una relación de competitividad con estos, mucho menos con las informaciones sobre viajes, donde no queda clara la supuesta relación y riesgo de confusión.

Como se expresó la similitud de los productos y servicios es una condición para declarar la existencia



de riesgo de confusión. Puesto que en el presente caso los productos son claramente diferentes, no puede existir riesgo de confusión.

Por el principio de especialidad desarrollado, al ser los servicios y productos distintos, no se producirá confusión en los consumidores. Tampoco se producirá confusión indirecta, que haga que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos y servicios, dada la diferencia tan marcada entre ellos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WIZARD CO., INC**, y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, en su condición de apoderada especial de **SCOTIABANK DE COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:52:02 horas del 8 de setiembre de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente para que se admita la marca “**AVIS QUICKPASS**”, para la lista de servicios solicitada en su totalidad.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación planteado por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WIZARD CO., INC**, y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, en su condición de apoderada especial de **SCOTIABANK DE COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:52:02 horas del 8 de setiembre de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente para que se admita la marca “**AVIS QUICKPASS**”, para la lista de servicios solicitada en su totalidad. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.



Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/02/2024 04:05 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 12/02/2024 03:26 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/02/2024 10:59 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/02/2024 08:53 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/02/2024 11:56 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/CMCH/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

