



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0409-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

AVIS QUICKPASS

WIZARD CO., INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE  
ORIGEN 2023-8612)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0484-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con un minuto del ocho de diciembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, portador de la cédula de identidad número 1-0335-0794, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **WIZARD CO., INC**, empresa organizada y constituida conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 6 Sylvan Way, Parsippany, Estado de Nueva Jersey 07054 Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 15:58:21 del 8 de setiembre de 2023.



Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **WIZARD CO., INC.** solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios: **AVIS QUICKPASS**, para proteger y distinguir en clase 9 software descargable de computadora para seleccionar, localizar, reservar y permitir pago por la renta o la renta con opción de compra de vehículos; aplicaciones móviles para seleccionar, localizar, reservar y permitir pago por la renta o la renta con acción de compra de vehículos. 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 y camiones y de vehículos; servicios de transporte de pasajeros y servicios de traslados; servicios para ofrecer información de viajes.

Mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual el día 12 de diciembre de 2022, el gestionante requirió dividir su solicitud, de manera que el presente asunto versa únicamente para clase 09.



**SEGUNDO.** Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, se apersona Anel Aguilar Sandoval, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad número: 1-1359-0010, apoderada especial de la empresa SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A., organizada y constituida conforme las leyes de Costa Rica, con domicilio en Cantón Central, Distrito Mata Redonda, Sabana Norte, Avenida de las Américas frente al costado norte del Estadio Nacional, Edificio Scotiabank. Alega que su representada es propietaria en calidad de fiduciaria entre otros signos de los siguientes:



Registro número 193073. En clase 09: 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, máquinas calculadoras; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.



Registro número 193076. Clase 36: servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados relación con los contratos de seguros de todo tipo. Los signos son similares y existe riesgo de confusión.

Por medio de resolución de las 15:58:21 del 8 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, acoge la oposición y rechaza la marca por derecho de terceros, existen



las marcas inscritas y los signos son gráfica y fonética similares. Por lo que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La representación de la empresa solicitante **WIZARD CO., INC**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:



1. Su representada solicita la marca “AVIS QUICKPASS” siendo la parte determinante para que los consumidores reconozcan la empresa que es titular de esa marca, justamente la primera parte de su marca “AVIS...” que provoca inmediatamente en la mente del consumidor la renta de vehículos automotores.

2. La Registradora reduce al consumidor a un papel de desconocimiento tal, que lo considera incapaz de



diferenciar entre la marca [redacted] y la que su representada desea inscribir “AVIS QUICK PASS”. Los consumidores que utilizan dispositivos o productos como los que protege su representada con su marca o bien los de la oponente están conscientes de lo que cada marca distingue y lo que se adquiere con una u otra marca.

3. La registradora reconoce que su representada se dedica a la renta de vehículos, y si se observa lo que intenta proteger la marca AVIS QUICK PASS.



4. Por su parte la marca [redacted] registrada en clase 09, no ofrece los productos que su representada está protegiendo con su marca.



**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

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

**QUINTO. SOBRE EL 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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.

[...]



De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen



surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:



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:

[...]

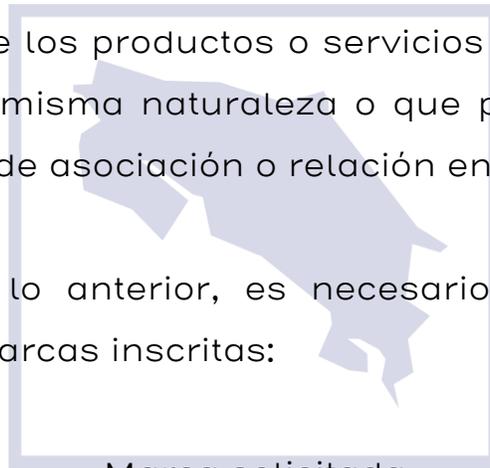
c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:



Marca solicitada

## AVIS QUICKPASS

Para proteger en clase 9 software descargable de computadora para seleccionar, localizar, reservar y permitir pago por la renta o la renta con opción de compra de vehículos; aplicaciones móviles para seleccionar, localizar, reservar y permitir pago por la renta o la renta con acción de compra de vehículos.



Marca inscrita



Registro número 193073. Para proteger y distinguir en clase 09: 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, máquinas calculadoras; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

Marca inscrita



Registro número 193076. Para proteger y distinguir en clase 36: servicios prestados en los negocios financieros y monetarios y los servicios prestados relación con los contratos de seguros de todo tipo.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, los signos inscritos son mixtos,



se componen tanto de una parte denominativa y diseño, en el tanto el signo solicitado es denominativo, desde el punto de vista gráfico el signo solicitado tiene las palabras: **AVIS QUICKPASS**, la palabra **QUICKPASS** es el elemento denominativo que conforma las marcas inscritas, si bien el signo solicitado incluye también la palabra “**AVIS**” está palabra no marca una diferencia que permita que el signo solicitado no se confunda con los inscritos, ya que estos, como se señaló, se componen de la palabra “**QUICK PASS**”, esa diferencia no elimina el hecho de que uno de sus elementos denominativos, es idéntico al elemento preponderante de los signos inscritos, lo que provoca que, no solo a nivel gráfico tienen esa igualdad, sino que por ende en este caso, desde el punto de vista fonético, al pronunciar el signo solicitado, emite en ese aspecto el mismo sonido que tienen los signos inscritos, siendo por tanto confundibles a nivel gráfico, fonético e ideológico, lo anterior en razón de que la frase “Quickpass” según el traductor del buscador de Google es una palabra en inglés que traducida al español significa “pase rápido”, por lo que en este aspecto también existe similitud.

Conforme lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido tiene más similitudes que diferencias con los signos inscritos, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial al hacer el análisis comparativo; y en ese sentido, este Tribunal es del



criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la confusión indirecta viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263).

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e) de la Ley de Marcas: “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 procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



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.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que los que protegería y distinguiría la marca solicitada son productos en clase 9 software descargable de computadora para seleccionar, localizar, reservar y permitir pago por la renta o la renta con opción de compra de vehículos; aplicaciones móviles para seleccionar, localizar, reservar y permitir pago por la renta o la renta con acción de compra de vehículos, por lo que como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que los signos inscritos protegen productos de una misma naturaleza, en clase 9 y relacionados en la clase 36, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad, debido a lo cual los agravios deben rechazarse.

La situación analizada evidencia que, de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada **AVIS QUICKPASS** por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) y



artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **WIZARD CO., INC** no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de confusión en el consumidor.

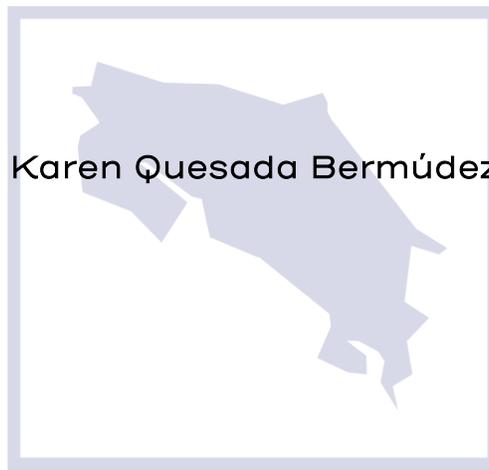
**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 15:58:21 del 8 de setiembre de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **WIZARD CO., INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 15:58:21 del 8 de setiembre de 2023, la que en este acto se confirma. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.  
**NOTIFIQUESE.**



Carlos José Vargas Jiménez  
Cedeño

Leonardo Villavicencio



**TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/CVJ/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

