



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0632-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: STAREV (DISEÑO)

JH GLOBAL SERVICES, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-3820)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 104-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las catorce horas cinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por la licenciada Paola María Montealegre Sauma, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y tres cuatrocientos noventa y dos, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **JH GLOBAL SERVICES, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos veinticuatro segundos del tres de julio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril de 2015, la licenciada Paola María Montealegre Sauma, de calidades y condición indicadas



anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “vehículos y aparatos de locomoción terrestre”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cuarenta y un minutos veinticuatro segundos del tres de julio de dos mil quince, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada Paola María Montealegre Sauma, en su condición de apoderada especial de la sociedad **JH GLOBAL SERVICES, INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de julio de 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1.- bajo el número de registro 189152, vigente desde el 17 de abril de 2009 y hasta el 17 de abril de 2019, para proteger y distinguir en clase 12: “Automotores de dos ruedas, vehículos motorizados, incluyendo motocicletas, ciclomotores, scooters y scooteretes, sus partes y accesorios.” Titular Sundaram-Clayton Limited.



2.- bajo el número de registro 139291, vigente desde el 17 de junio de 2003, para proteger y distinguir en clase 49: *“Un establecimiento comercial dedicado a la importación y venta de motores, partes y accesorios relacionados con los mismos y necesarios para su uso.* Titular Star Motors Corporation S.A

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“STAREV (DISEÑO)”** con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, en relación con los signos inscritos **“TVS STAR” (DISEÑO)** bajo el número de registro 189152, y **STAR MOTORS (DISEÑO)** registro 139291 denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte la apelante en su escrito de agravios indicó que no comparte la posición del Registro de que sí hay similitud fonética en los signos porque comparten el término STAR, agrega que el signo solicitado por su representada se pronuncia “estarev” todo continuo, lo cual es fonéticamente muy distinto a pronunciar “te uve star” y “estar motors”, además de que lo que le queda en la mente del consumidor no sólo es “Star” sino que el conjunto de otras palabras letras y logo, indica que las marcas o los conceptos registrados, no son iguales ni similares desde el punto de vista visual, ortográfico ni auditivo respecto a la marca de su representada, argumenta que su representada tiene una relación de exclusividad con una empresa local costarricense que se encargará de importar y vender como



representante exclusivo se llama Ecovehículos EV S.A, acondicionando un local para la venta de vehículos eléctricos de la marca Starev y sus repuestos, indica además que los vehículos eléctricos están diseñados para transporte interno dentro de hoteles, condominios de lujo y vehículos de seguridad. Solicita se admita el recurso de apelación.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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, 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 primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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 en 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 y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar*



la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que, tanto los signos inscritos como el solicitado es son de tipo mixto, siendo el distintivo solicitado:



y los inscritos:



el solicitado está compuesto por un elemento gráfico , un óvalo horizontal con fondo color negro y circunferencia de color dorado, dentro del cual se encuentran las palabras “STARev” en tipografía especial con fondo en color negro.



Tal y como se puede observar entre el signo solicitado “STAREV”, “TVS STAR” y “STAR MOTORS” todas con diseño, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo el elemento preponderante el término **STARS**, nótese que las palabras “EV” en la marca solicitada no le otorga la distintividad necesaria para diferenciarla de las inscritas que se constituyen por la palabra STAR , con TVS en una y MOTORS en otra, siendo que Motors es una palabra de uso común para el tipo de producto que se comercializa.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad 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 y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 12 : “Vehículos y aparatos de locomoción terrestre” y la marca inscrita **TV STAR (Diseño)** protege en clase 12 “Automotores de dos ruedas, vehículos motorizados, incluyendo motocicletas, ciclomotores, scooters y socooterettes, sus partes y accesorios” y el nombre comercial STAR MOTORS (Diseño) protege en clase 49: “Un establecimiento comercial dedicado a la importación y venta de motores, partes y accesorios.”



Conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada debe rechazarse “...se determina que el signo solicitado resulta inadmisibile por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez por provocar confusión directa entre los signos cotejados y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, en relación a los productos a proteger del signo solicitado y los productos y giro comercial que protegen los signos registrados.”

De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los productos que intenta amparar la marca pretendida con los productos y servicios que distingue el signo inscrito y viceversa, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose **un riesgo de confusión**. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos que comercializan la empresa solicitante y apelante, **JH GLOBAL SERVICES, INC**, y los titulares de los signos inscritos.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse los signos ya registrados en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (LOBATO, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón la apelante al indicar que las marcas o los conceptos registrados, no son iguales ni similares desde el punto de vista visual, ortográfico ni auditivo respecto a la marca de su representada, en cuanto a este punto se debe señalar que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado del mismo se desprende que hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos. Asimismo en cuanto al agravio de la exclusividad que tiene



su representada con una empresa costarricense para importar y vender vehículos eléctricos, se debe señalar que este argumento no es vinculante en modo alguno para tomar en cuenta a la hora de la calificación marcaria, ya que no se puede solventar la prohibición legal contenida en el artículo 8 incisos a) y b), razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SETIMO. Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Paola María Montealegre Sauma, en su condición de apoderada especial de la sociedad **JH GLOBAL SERVICES, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos veinticuatro segundos del tres de julio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que



el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, 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 interpuesto por la licenciada Paola María Montealegre Sauma, en su condición de apoderada especial de la sociedad **JH GLOBAL SERVICES, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos veinticuatro segundos del tres de julio de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca **STAREV” (Diseño)**. 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**.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.