

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0449-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción como nombre comercial del signo **TELSTAR-TIRE**

SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-7943)

Marcas y otros signos

VOTO 0187-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con veinticinco minutos del veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1143-0447, en su condición de apoderada de la empresa SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A., cédula jurídica 3-101-154490, domiciliada en Alajuela, Pacto del Jocote, 75 metros sur y 200 metros de la escuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:18:23 horas del 15 de junio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2015, el señor **Cuauhtemoc Velásquez Oviedo**, mayor, casado, empresario, ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, pasaporte de su país 10805418986, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **SUPER TIRE S.A.**, cédula jurídica 3-101-687793, solicitó la inscripción como nombre comercial del signo **TELSTAR-TIRE**, para distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la distribución y comercio de productos para carro como*

llantas, bandas de rodaje, neumáticos, llantas de hule, cubierta para neumáticos, otras partes de llantas, reparación de llantas de carro”, ubicado en Limón, Pococí Guápiles, del Servicentro Santa Clara, 125 metros oeste, sobre la ruta 32.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en la Gaceta 5, 6 y 7, de los días 8, 11 y 12 de enero de 2016, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de marzo de 2016, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición antes indicada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 09:18:23 horas del 15 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición planteada y acoger lo solicitado.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 2016, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados relevantes

para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de comercio, a nombre de Supro Suplidora de Productos S.A., vigentes hasta el 12 de enero de 2025:

- 1.- **TELSTAR**, registro **240683**, en clase **7** para distinguir: *“máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto motores para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos, distribuidores automáticos”* (folio 29 legajo de apelación).
- 2.- **TELSTAR**, registro **240898**, en clase **9** para distinguir: *“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección) de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores”* (folio 30 legajo de apelación).
- 3.- **TELSTAR**, registro **240642**, en clase **11** para distinguir: *“aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias”* (folio 32 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado de interés para la presente resolución, que la empresa opositora y apelante **SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A.** no demostró la notoriedad de las marcas de comercio **TELSTAR**, mencionadas en los hechos probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta, ya que a pesar de haber similitud entre el signo propuesto y los inscritos, no hay relación entre los productos y el giro comercial, razón por la cual considera el Registro de la Propiedad Industrial que el signo propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representación de **SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A.** argumenta que desde hace muchos años la marca **TELSTAR** se ha posicionado en el comercio costarricense a través de la venta al por mayor y detalles de distintos tipos de productos, la marca ha sido registrada en seis países y poseen tiendas en cinco de ellos, siendo esta marca notoria, y por ende su ámbito de protección jurídica debe romper el principio de especialidad para impedir el registro del signo solicitado, aunado a ello el nombre comercial solicitado **TELSTAR-TIRE** posee similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo que el giro comercial que pretende proteger y distinguir se encuentra relacionado con los productos que protegen y distinguen las marcas inscritas y van dirigidos al mismo público consumidor, lo cual induciría a error al consumidor, existiendo una clara violación al artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, la parte oponente alegó la notoriedad de los signos inscritos **TELSTAR**, como medio de defensa a efecto de impedir la inscripción del nombre comercial **TELSTAR-TIRE**, para ello aportó como prueba una serie de documentos, certificaciones, publicidad, facturas, actas notariales, estudio de mercadeo y certificados de inscripción de marca de otros países como Honduras, Perú Nicaragua, Panamá y Guatemala, razón por la cual corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dichos signos han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial, en relación a ello el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:

Artículo 45. Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. ...”

Es conveniente indicar que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta 833 relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley 8632 que entró en vigencia el 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

- 4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- 6. el valor asociado a la marca.

Tal y como lo indica la norma señalada, a pesar que la representante de la empresa **SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A.**, demuestra que la marca **TELSTAR** es publicitada y vendida en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, por medio de la prueba aportada no logra demostrar que dicha marca sea utilizada para la comercialización de llantas, por el contrario la marca de comercio **TELSTAR**, inscrita bajo el registro **240683**, para proteger y distinguir productos en clase **07** de la clasificación de Niza, exceptúa el tema de los vehículos terrestres (ver folio 29 del legajo de apelación).

Además, de la prueba aportada por la apelante con respecto al estudio de mercado realizado en Costa Rica para Grupo Monge por la compañía DICHTER & NEIRA Research Network (a folios 368 a 471 del legajo de prueba II), se determina que en el segmento de lavadoras (ver folio 403), la marca **TELSTAR**, aparece con un porcentaje de un 2% frente a un 33% de LG, un 13% de Samsung, un 13% de Mabe, un 12% de Whirlpool, ni siquiera apareciendo en la intención de compra de nuevas lavadoras (ver folio 405). Además, en la categoría línea marrón, sea televisores de pantalla y equipos de sonido (ver folio 413), aparece con un 1% de ventas, frente a un 26% de LG, un 24% de Panasonic, un 21% de Samsung, un 14% de Sony y otros que lo superan (ver folio 417), asimismo en dicha categoría también mantiene un 1% en cuanto a participación de la marca en el mercado siendo ampliamente superada por sus competidores (ver folio 418), y en la categoría electro menor, sea olla arrocera, horno de microondas y licuadora (ver folio 430), tiene una participación en el mercado de un 2%, frente a un 45% de Oster, un 13% de Black and Decker, un 11% de Kitchen Aid, un 6% de Hamilton Beach y otros que lo superan (ver folio 435).

La notoriedad es una categoría especial de la marca, que premia su posicionamiento preferente en el mercado por parte del consumidor, que la prefiere frente a otras, y esta categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones para ello. En el presente asunto y de la prueba antes analizada, se demuestra que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la empresa para posicionar a su marca dentro del mercado, dicho posicionamiento no le alcanza para

que la Administración Registral le otorgue a la marca **TELSTAR** la categoría de notoria en el mercado nacional. Las cuotas de mercado que posee son ínfimas, entonces está claro que el esfuerzo empresarial para lograr que la marca alcance la notoriedad no ha dado el fruto pretendido, y por ende no puede este Tribunal declarar la notoriedad con tan bajos índices de preferencia, máxime habiendo otras marcas que la superan con creces. Además, del resto de la prueba aportada no se puede derivar objetivamente alguna situación que pudiese desvirtuar lo concluido. La prueba de notoriedad aportada e indicada líneas atrás no contribuye a demostrar positivamente los criterios establecidos, tales como la extensión del conocimiento de estos signos en el sector del público pertinente, tampoco demuestra el alcance de su intensidad, difusión, publicidad, antigüedad y uso constante de los signos, no configurándose con ello la regla de los incisos a) b) d) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Entonces, y bajo la premisa de que las marcas opuestas no son notorias, se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, tomando en cuenta el giro comercial a proteger y los productos de los signos registrados:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO: TELSTAR-TIRE	MARCA DE COMERCIO INSCRITA: TELSTAR	MARCA DE COMERCIO INSCRITA: TELSTAR	MARCA DE COMERCIO INSCRITA: TELSTAR
TITULAR: SUPER TIRE S.A.	TITULAR: SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A.	TITULAR: SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A.	TITULAR: SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A.
Para proteger y distinguir:	Para proteger y distinguir en la clase	Para proteger y distinguir en la clase 09 :	Para proteger y distinguir en clase 11 :

<i>“Un establecimiento comercial dedicado a la distribución y comercio de productos para carro como llantas, bandas de rodaje, neumáticos, llantas de hule, cubierta para neumáticos, otras partes de llantas, reparación de llantas de carro”, ubicado en Limón, Pococí Guápiles, del Servicentro Santa Clara, 125 metros oeste, sobre la ruta 32.</i>	07: <i>“Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto motores para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos, distribuidores automáticos”</i>	<i>“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección) de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas</i>	<i>“Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias”.</i>
--	---	--	---

		<i>registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores”.</i>	
--	--	--	--

Del cotejo realizado se determina que entre el nombre comercial solicitado **TELSTAR-TIRE**, y la marcas registradas, **TELSTAR**, crea diferencia el uso del término **TIRE**, asociado al giro comercial pedido, y que no tiene que ver con los productos de las marcas registradas.

El giro comercial del establecimiento que se pretende distinguir no tiene relación alguna con los productos de las marcas inscritas, siendo que van dirigidos a consumidores distintos los cuales serán adquiridos en diferentes comercios, no generando engaño al consumidor promedio porque éste sabrá distinguir entre el origen empresarial de los productos de las marcas inscritas y el giro comercial de la empresa solicitante del nombre comercial **TELSTAR-TIRE**.

Considera este Tribunal que el giro comercial del signo solicitado no se encuentra relacionado con los productos de las marcas registradas, no existiendo probatoria suficiente que demuestre que haya una notoriedad en las marcas inscritas que puedan romper con el principio de especialidad, sumado a ello se mantiene el criterio del Registro en cuanto considera que hay un error de concepto por parte de la empresa apelante, ya que ésta considera que al venderse llantas **TELSTAR-TIRE** va a haber confusión, por cuanto el giro comercial solicitado por parte del solicitante es para la venta de partes de vehículo con especialización en llantas, no se está pidiendo una marca de producto para llantas, la venta implica un reagrupamiento de bienes producidos y marcados por terceros, no que las llantas y demás van a ser de marca **TELSTAR-TIRE**, así en aplicación del principio de especialidad tanto el nombre comercial solicitado como las marcas inscritas pueden coexistir, ya que el consumidor identificará claramente el establecimiento comercial identificado

como **TELSTAR TIRE**, no se confundirá pensando que el origen comercial es el mismo o que se encuentra asociado comercialmente con el de electrodomésticos y televisores **TELSTAR**, por lo que no resulta admisible el agravio que plantea la opositora y a su vez apelante, cuando argumenta que sus marcas son notorias.

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar **TELSTAR TIRE**, posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no coincidiendo con los agravios expuestos por la recurrente y es criterio de este Tribunal que el nombre comercial solicitado **TELSTAR TIRE**, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la distribución y comercio de productos para carro como llantas, bandas de rodaje, neumáticos, llantas de hule, cubierta para neumáticos, otras partes de llantas, reparación de llantas de carros, ubicado en Limón, Pococí Guápiles, del Servicentro Santa Clara, 125 metros oeste, sobre la ruta 32”, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa **SUPER TIRE S.A.**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:18:23 horas del 15 de junio de 2016, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SUPRO SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A.**, contra la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:18:23 horas del 15 de junio de 2016, la cual en este acto se confirma. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55