

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0670-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUPER STAR”

SUPER STAR CALCADOS LTDA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-4345)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 375-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas con cincuenta minutos del veinte de marzo del dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **SUPER STAR CALÇADOS LTDA.**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con quince minutos con cuarenta y ocho segundos del quince de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Mayo del 2011, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio



“**SUPER STAR**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Calzado”

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

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Dengo Solera**, en representación de **SUPER STAR CALÇADOS LTDA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de Julio del 2011, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, 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 único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **JOCHALI SOCIEDAD ANONIMA**, la marca de fábrica “**ESTRELLA (STAR)**”, bajo el número de registro **85560**, desde el 18 de Enero de 1994 y hasta el 18 de Enero de 2014, para proteger y distinguir, Zapatos, camisetas, pantalones. (Ver folios 11 y 12).



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 “**SUPER STAR**”, con fundamento en el literal a) 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, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**ESTRELLA (STAR)**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas 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.

Por su parte, la empresa apelante, alega que en el Registro se encuentran inscritas las marcas **NORTH STAR**, Registro No. 6366; **COOL STAR**, Registro No. 189426; **LITTLE STAR**, Registro No. 196.808; **CADY STAR**, Registro No. 196876; **BLUE STAR**, Registro No. 203393; **JOHNNY STAR**, Registro No. 204654; **G-STAR**, Registro No. 175.611; **MOVIE STAR**, Registro No. 141282, entre otros, lo cual detalla que coexisten registralmente sin que haya habido obstáculo alguno para la inscripción de cada una de estas, por lo que el rechazo de la solicitada no es de recibo legal por cuanto viola el Principio de Igualdad, establecido por el artículo 41 de la Constitución Política.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la marca solicitada “**SUPER STAR**”, y la inscrita “**ESTRELLA (STAR)**” son marcas denominativas, razón por la cual se determina que el elemento preponderante es el término “**STAR**” constituyéndose en el factor tópico, no sólo por encontrarse el vocablo en una similar posición, sino por la relación que hay entre los productos, en virtud de que puede pensar el consumidor, que la marca solicitada pertenece a la misma familia que la marca inscrita.

Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que dentro de los productos que protege la marca inscrita ya se encuentran incluidos los “zapatos” que es un producto que el signo solicitado pretende proteger, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, comercializables a través de canales de venta comunes. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*”. La regla en esta norma establecidas persiguen



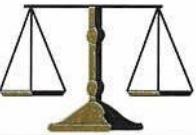
evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que tercero utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, los cuales se basan en el argumento de que en la misma clase 25 se encuentran inscritas 8 marcas que llevan incluida la palabra STAR y que esto no fue obstáculo alguno para su inscripción, este Tribunal considera que para que dos marcas puedan coexistir en la misma clase, deben de contener elementos que le otorguen suficiente distintividad con el fin de no incurrir en un posible riesgo de confusión para el consumidor.

Para este caso en particular la marca solicitada SUPER STAR para la clase 25, una vez cotejada con la marca inscrita ESTRELLA (STAR) se determina que es idéntica ya que el calificativo SUPER no le otorga suficiente distintividad para diferenciarla de la inscrita, provocando tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, un riesgo de confusión para el consumidor.

Por otro lado y referente al alegato del Principio de Igualdad al que hace referencia el apelante es importante recordar que este Principio Constitucional constituye una garantía, el cual se presenta como una exigencia de generalidad y como una prohibición de discriminación. El derecho a la igualdad ante la ley, con su corolario de no discriminación y respecto a la dignidad, no significa que todas las personas hayan de ser tratadas idénticamente, ni que sea ilegitima toda distinción entre unos y otros, sino que en aras de una autentica igualdad, debe darse a los iguales un trato igual y a los desiguales uno desigual; en tal sentido se puede observar el artículo del profesor Rodolfo Piza Rocafort, sobre la Igualdad de Derechos: Isonomía y no discriminación. San José, Universidad Autónoma de Centro América, 1997, pp.24-25.

Tomando en consideración lo apuntando anteriormente, debemos entender que el Principio de Igualdad es aplicado en la materia en estudio y en especial en este caso en particular, cuando se



analiza bajo las normas que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

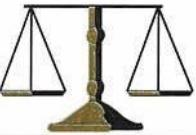
Partiendo del hecho de que cada caso es diferente y tiene un análisis distinto, estamos incurriendo en una ilegalidad en aplicación del principio de resguardo, si a pesar de sus evidentes diferencias no le diéramos el análisis legal bajo la misma normativa, pero en los casos como el señalado por el *a quo*, concuerda este Tribunal que se le está aplicando la normativa correspondiente y por ende no se le está creando ninguna discriminación de trato o análisis.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial , la cual debe confirmarse.

QUINTO. 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 el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SUPER STAR CALÇADOS LTDA.**, en contra



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con quince minutos con cuarenta y ocho segundos del quince de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada “**SUPER STAR**”. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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.