



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0809-TRA-PI



Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios

TELEFONICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-8094)

Marcas y otros signos distintivos

### ***VOTO No. 0504-2015***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del dos de junio del dos mil quince.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado de **TELEFONICA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, treinta y un segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de setiembre del dos mil trece, el Licenciado **JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0433-0939, en carácter de apoderado especial de **SANOFI**, solicitó la inscripción de la marca de servicios



, para proteger y distinguir en clase 38 internacional: “Servicios en línea a través de un sitio web que provee programas de apoyo terapéutico para el tratamiento



*de la diabetes” y en clase 44 internacional: “Servicios de cuidado de la salud, específicamente, proveer una base de datos en el campo del cuidado y tratamiento de la diabetes y presentar datos e información para fines de diagnóstico y tratamiento; proveer información en persona, vía telefónica y la Internet en el campo del cuidado y tratamiento de la diabetes”.*

**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados los días 29 y 30 de abril y 2 de mayo del dos mil catorce, en el diario oficial La Gaceta N° 81, 82 y 83, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de setiembre del dos mil trece, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de **TELEFONICA, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, fundamentándose en el artículo 8, incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante resolución final de las catorce horas, treinta minutos, treinta y un segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición planteada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, apoderado especial de la empresa TELEFONICA SA., contra la solicitud de inscripción de**



**la marca** clases 38 y 44 internacional, solicitada por **JOSE ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, apoderado de **SANOFL**, la cual se acoge”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado el diez de octubre del dos mil catorce, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **TELEFONICA, S.A.**, interpuso recurso de apelación, en contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, dos minutos, veintinueve segundos del catorce de octubre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación. Una vez concedida la audiencia de ley no presentó agravios.



**QUINTO.** Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **TELEFONICA, S.A.**, las siguientes marcas:

“MOVISTAR” registro 182826, inscrita desde el 24 de noviembre de 2008 y vence el 24 de noviembre de 2018 en clase 44 para proteger: “Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”.

“MOVISTAR GURU” registro 234592, inscrita desde el 22 de abril de 2014 y vence el 22 de abril de 2024, en clase 38 para proteger: “Servicios de telecomunicaciones”.

“MOVISTAR” registro 86685, inscrita desde el 19 de abril de 1994 y vence el 19 de abril de 2024 en clase 38 para proteger: “Servicios de telefonía celular móvil”.

“MOVISTAR” registro 171291, inscrita desde el 09 de noviembre de 2007 y vence el 09 de noviembre de 2017 en clase 38 para proteger: “Servicios de telecomunicaciones”.

“TELEFONICA MOVISTAR (DISEÑO)” registro 170321, inscrita desde el 21 de setiembre de 2007 y vence el 21 de setiembre de 2017 en clase 38 para proteger: “Servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones a través de redes informáticas”.

“TELEFONICA MOVISTAR M (DISEÑO)” registro 159355, inscrita desde el 05 de junio de



2006 y vence el 05 de junio de 2016 en clase 38 para proteger: “Servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones a través de redes informáticas y telemáticas mundiales, servicios telefónicos”.

“MUNDO MOVISTAR” registro 164456, inscrita desde el 04 de diciembre de 2006 y vence el 04 de diciembre de 2016 en clase 38 para proteger: “Servicios de telecomunicaciones, incluyendo aquellos prestados a través de cualquier tipo de red de telefonía móvil y/o celular, servicios consistentes en proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red de información global computarizada para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido, servicios prestados por proveedores de Internet y/o cualquier otra red de bases de datos”.

“MOVISTAR (DISEÑO)” registro 181828, inscrita desde el 07 de noviembre de 2008 y vence el 07 de noviembre de 2018, en clase 38 para proteger: “Servicios de telecomunicaciones, incluyendo aquellos prestados a través de cualquier tipo de red de telefonía móvil y/o celular, servicios consistentes en proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red de información global computarizada para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido, servicios prestados por proveedores de Internet y/o cualquier otra red de bases de datos”.

“MOVISTAR (DISEÑO)” registro 199154, inscrita desde el 26 de febrero de 2010 y vence el 26 de febrero de 2020, en clase 38 para proteger: “Servicios de telecomunicaciones”.

“M MOVISTAR (DISEÑO)” registro 199214, inscrita desde el 01 de marzo de 2010 y vence el 01 de marzo de 2020, en clase 38 para proteger: “Servicios de telecomunicaciones”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados relevantes para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto tenemos que la representación de la compañía **SANOFI**, solicitó la inscripción de la marca de servicios



, para proteger y distinguir en clase 38 internacional: “*Servicios en línea a través de un sitio web que provee programas de apoyo terapéutico para el tratamiento*”



de la diabetes” y en clase 44 internacional: “*Servicios de cuidado de la salud, específicamente, proveer una base de datos en el campo del cuidado y tratamiento de la diabetes y presentar datos e información para fines de diagnóstico y tratamiento; proveer información en persona, vía telefónica y la Internet en el campo del cuidado y tratamiento de la diabetes*”. Por su parte, el representante de la empresa **TELEFONICA, S.A.**, se opuso a dicha solicitud con las marcas **MOVISTAR** citadas en los hechos probados, porque el signo solicitado quebranta el artículo 8, incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente el diez de octubre del dos mil catorce, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada sin expresar agravios; y concedida la audiencia de ley tampoco expresó agravios. Sin embargo, este Tribunal se avoca a revisar la integridad del expediente, a efecto de determinar si la resolución apelada se encuentra dictada conforme al mérito de los autos.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, que al oído del consumidor puede ocurrir un riesgo de confusión, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien



o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten ambos distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

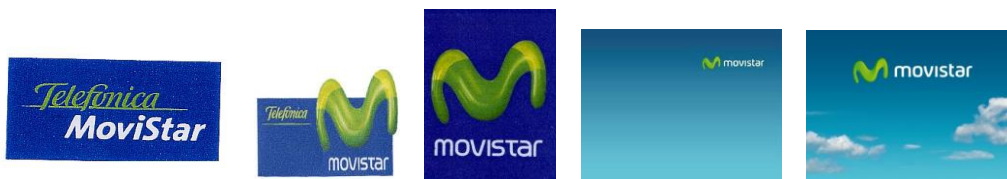
Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducirlo a error en el mercado. Por eso, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas,




Visto lo anterior, tenemos que las marcas bajo examen son, la solicitada:

que es mixta, formada por un elemento denominativo con grafía especial [**MyStar** VIVIR MEJOR], y otro figurativo, correspondiente a una imagen de una estrella, la cual se encuentra en la parte superior derecha, donde el elemento preponderante es la estrella tanto en su denominación como en su parte figurativa, conceptualmente la idea que impera en el signo es la de la estrella o cuerpo celeste que brilla en el cielo.

Las marcas registradas: “**MOVISTAR**”, “**MOVISTAR GURU**” “**MUNDO MOVISTAR**”



, consisten en marcas denominativas y mixtas donde predomina en su conformación el término STAR, por lo

que evocan la misma idea que la marca solicitada . Bajo ese conocimiento este Tribunal no comparte lo expresado por el Registro, al indicar que se trata de términos de fantasía sin significado alguno. Los signos a pesar de su composición evocan, ambos, la idea de una estrella, incluso obsérvese como dos de los gráficos de la marca inscrita, hacen referencia a un cielo con nubes y la estrella es parte de ese entorno.

La marca solicitada agrega en su conformación los términos “**My** y **VIVIR MEJOR**”, y las registradas también incorporan otros términos como **TELEFONICA** y **MOVI**, pero del análisis en conjunto, esos términos no son determinantes para poder evitar que el consumidor los relacione porque entre ellos predomina el término STAR.

Por otra parte, la entonación de los signos desempeñan un papel importante en su percepción fonética. El examen de las sílabas comunes resulta de especial importancia en esta comparación, ya que al escuchar cada signo su entonación produce un sonido similar que hace que el consumidor común pueda confundirlos. Lo anterior aunado a su similitud desde la óptica denominativa con el término “STAR” que sobresale de entre la denominación, verbigracia **MYSTAR**-**MOVISTAR**.

La conformación de la marca solicitada a pesar de ser una sola palabra, obliga a pronunciarla en dos partes MY y **STAR**, ya que incluso la “S” de “star” figura en mayúscula. La frase “**VIVIR MEJOR**”, es un término que el consumidor pasa desapercibido, no se detiene a pronunciarlo, además que son palabras de uso común en la publicidad de muchos servicios y productos, por lo que no son protegidas según el artículo 28 de la ley de marcas [elementos de uso común





necesarios en el comercio] y que por ende no le vienen a abonar individualidad al signo pretendido.

Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más semejanzas que diferencias que hacen que presenten identidad gráfica, fonética e ideológica suficiente para crear confusión en el consumidor, ya que estos tal como se expresó, están conformados alrededor del término “STAR”. Por lo anterior no lleva razón el solicitante en escrito que rola a partir del folio 130, en indicar que los signos a pesar de compartir la palabra **STAR**, no presentan semejanza alguna en el plano gráfico, fonético e ideológico, porque precisamente esa parte de la conformación, es la que le da sentido a la denominación.

Indica además el solicitante, que los signos no distinguen los mismos productos o servicios relacionados. Este aspecto no lo comparte el Tribunal ya que los signos tanto el solicitado como los inscritos protegen servicios dirigidos al sector de la salud y la información en línea:

La marca solicitada distingue en clase 38: “*Servicios en línea a través de un sitio web que provee programas de apoyo terapéutico para el tratamiento de la diabetes*” y en clase 44 internacional: “*Servicios de cuidado de la salud, específicamente, proveer una base de datos en el campo del cuidado y tratamiento de la diabetes y presentar datos e información para fines de diagnóstico y tratamiento; proveer información en persona, vía telefónica y la Internet en el campo del cuidado y tratamiento de la diabetes*”.

El Registro obvió este análisis, ya que los servicios de la marca solicitada a pesar de encontrarse en clases 38 y 44, son servicios que se prestan en relación a la información y salud humana, también distinguidos por las marcas registradas. En ese sentido no solo existe semejanza entre signos, sino también los servicios están relacionados.

En razón de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera, que a pesar de no existir agravios de parte del oponente, lo resuelto por el Registro no está apegado al mérito de los





autos. A partir del análisis integral del expediente el Tribunal determinó que ese Registro fue omiso en la aplicación del principio de legalidad que causa un evidente daño al titular marcario que conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas adquirió el derecho de excluir del tráfico mercantil a quien pretenda incluir una marca igual a la suya, que tenga como consecuencia confundir al consumidor dentro del sector. Por lo anterior lo procedente es declarar **CON LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado de **TELEFONICA S.A.**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, treinta y un segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **revocarse**, para que se **acoja** la solicitud de oposición presentada por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición citada, y en su lugar se **deniegue** la solicitud de



inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 38 internacional: “*Servicios en línea a través de un sitio web que provee programas de apoyo terapéutico para el tratamiento de la diabetes*” y en clase 44 internacional: “*Servicios de cuidado de la salud, específicamente, proveer una base de datos en el campo del cuidado y tratamiento de la diabetes y presentar datos e información para fines de diagnóstico y tratamiento; proveer información en persona, vía telefónica y la Internet en el campo del cuidado y tratamiento de la diabetes*”.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado de la empresa **TELEFONICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, treinta y un segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se **revoca**. Se **acoge** la solicitud de oposición presentada por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELEFONICA S.A.**, y se rechaza la solicitud



de inscripción de la marca de servicios , en clases **38 y 44** de la Clasificación Internacional de Niza. 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***



## **DESCRIPTORES**

### **SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.25**

### **INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.55**

### **OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. Inscripción de la marca**

**TNR. 00.42.38**