



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0527-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL

STAR MOTORS

RAFAEL ALBERTO GUTIÉRREZ DE PIÑERES RIVERA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-8357

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0330-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con dos minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Felipe Arturo Salazar Solís, cédula de identidad 2-0710-0800, vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor Rafael Alberto Gutiérrez de Piñeres Rivera, portador de la cédula de identidad 1-1005-0238, vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:15:12 horas del 20 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de agosto de 2024, el abogado Felipe Arturo Salazar Solís, en la condición indicada, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial

STAR MOTORS

, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas y mercancías, ubicado en San José, Santa Ana, Eco Residencial Villa Real Casa U- once.

Mediante resolución dictada a las 09:15:12 horas del 20 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud

de inscripción del nombre comercial **STAR MOTORS**, al



encontrarse previamente registrada la marca de comercio , lo que ocasiona riesgo de confusión o asociación en el consumidor, de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación del señor Rafael Alberto Gutiérrez de Piñeres Rivera, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Discrepa del rechazo a la modificación realizada al nombre comercial pretendido, por cuanto se cumplió con los requisitos para poder utilizar el signo como **STARMOTORS MOBILITY**, de ahí que, no se infringe lo establecido en el artículo 11 de la Ley de



marcas, como lo hace ver el operador jurídico, como tampoco se presenta un cambio esencial en el signo, pues simplemente se incorporó a la solicitud el término **MOBILITY**, lo cual no afecta el contenido, la clase o el interés que se pretende proteger por medio del nombre comercial.

2. En la resolución dictada a las 09:15:12 horas del 20 de noviembre de 2024, en el considerando primero señaló que se solicitó el cambio del nombre comercial para que se lea

STAR MOTORS
Mobility

, y fueron cancelados los 25 dólares por los cambios efectuados; además, en el considerando segundo se estableció que en el procedimiento no se aprecian defectos ni omisiones que provoquen la nulidad de lo actuado. De ahí que, el registrador aceptó que en el proceso no se presentaron defectos ni omisiones que produzcan la nulidad de lo actuado, debido a ello el agregar al signo el vocablo **MOBILITY**, no genera un obstáculo para su consideración e inscripción.

3. Del cotejo marcario de los signos se determina que el denominativo **STARMOTORS MOBILITY**, pretende proteger un nombre comercial y no una marca de objetos o artículos como lo efectúa **MOTO STAR**, sin olvidar que la Ley de marcas, permite la convivencia de signos iguales o semejantes, que coexisten en el mercado.
4. Respecto a lo señalado en la resolución recurrida, que la marca inscrita se compone por las palabras **MOTO** y **STAR**, que son de uso común; sin embargo, el nombre comercial pretendido refiere



a un solo término de fantasía e inclusive con el complemento del vocablo **MOBILITY**, lo transforma en un término diferente y distintivo entre otros signos que se encuentren inscritos; al mismo tiempo, es importante señalar que en su momento coexistieron registros como **VIAMOTO** (2003-2924), **VIAMOTO** (2003-4715), **GOVIAMOTO** (2003-2925), **GETVIAMOTO** (2003-2926), **GETVIAMOTO** (2003-4716), **FINDVIAMOTO** (2003-2927), que presentan una fonética análoga y pudieron haber confundido al consumidor; también existen otros registros inscritos como **MOTORS** (2014-6310) y **MOTO** (2017-7606), los cuales poseen palabras idénticas, pueden causar un alto grado de confusión en el consumidor, provocar indefensión en titulares de marcas que pretenden emplear esos términos en sus signos, y que fueron inscritos por el Registro sin tomar en cuenta las marcas registradas en ese momento, el tipo de consumidor y sin olvidar que esas palabras son genéricas y no deben ser consideradas en la inscripción, conforme lo establece el artículo 38 de la Ley de marcas.

5. En esta misma línea, se determinó que el operador jurídico utilizó como fundamento para rechazar el nombre comercial propuesto la marca **MOTO STAR** (2021-11584), cuya traducción al español es **MOTO ESTRELLA**, la cual no debió ser inscrita, ya que existía registrada con anterioridad la marca **MOTORES ESTRELLA** (2014-5266) y de esa forma se demuestra la confusión que se puede presentar en el consumidor.

Finalmente, solicita se continúe con la inscripción del signo solicitado, por cuanto existen marcas registradas que son idénticas o similares y



guardan relación, además sus productos o servicios son análogos, y existe la posibilidad de ser asociadas entre sí o provocar riesgo de confusión en el consumidor o de asociación empresarial; no obstante, estas no ocasionan de alguna manera posibilidad de confusión en el consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra



inscrita la marca de comercio , registro 311618, inscrita desde el 25 de enero de 2023, vigente hasta el 25 de enero de 2033, propiedad de REPUESTOS DE COSTA RICA MOTO STAR S.A., protege y distingue sillines de motocicleta; maleteros de motocicleta; ruedas de motocicleta; manillas de motocicleta; neumáticos de motocicleta; soportes de motocicleta; amortiguadores de motocicleta; cigüeñales de motocicleta; pedales de motocicleta; estriberos de motocicleta; guardabarros de motocicleta; puños giratorios de motocicleta; horquillas de motocicleta; componentes estructurales de motocicleta; cadenas de transmisión de motocicleta; piñones de motocicleta; arranques de pedal de motocicleta; pies de apoyo de motocicleta; palanca de cambios de motocicleta; platos de cadena de motocicleta; bomba de aire de motocicleta; bobina de motocicleta; disco de freno de motocicleta; llantas de motocicleta; cables de embrague de motocicleta; cable freno de motocicleta; amortiguadores de motocicleta, en clase 12 internacional (folios 11 a 13 del expediente principal).



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 2 de la Ley de marcas define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”; su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello, al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares en el mercado.

Ante la solicitud de inscripción de un nombre comercial se recurre al artículo 65 de la Ley de marcas, que al efecto dispone:

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre



comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

De este modo, y de acuerdo con los artículos citados, el nombre comercial debe tener capacidad de identificar, distinguir y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, decreto ejecutivo 30233-J, es necesario realizar el cotejo entre los signos objeto del presente análisis, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de su giro comercial, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos, sin causar confusión en terceros o riesgo de asociación empresarial.

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el proceso interno número 700-IP-2018, Quito, del 30 de abril de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó:

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y asociación.

[...]

Ahora bien, y en atención al caso en examen, el signo propuesto y el inscrito son los siguientes:



Nombre comercial solicitado

STAR MOTORS

Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas y mercancías.

Marca comercio registrada



Clase 12: sillines de motocicleta; maleteros de motocicleta; ruedas de motocicleta; manillas de motocicleta; neumáticos de motocicleta; soportes de motocicleta; amortiguadores de motocicleta; cigüeñales de motocicleta; pedales de motocicleta; estriberos de motocicleta; guardabarros de motocicleta; puños giratorios de motocicleta; horquillas de motocicleta; componentes estructurales de motocicleta; cadenas de transmisión de motocicleta; piñones de motocicleta; arranques de pedal de motocicleta; pies de apoyo de motocicleta; palanca de cambios de motocicleta; platos de cadena de motocicleta; bomba de aire de motocicleta; bobina de



motocicleta; disco de freno de
motocicleta; llantas de
motocicleta; cables de embrague
de motocicleta; cable freno de
motocicleta; amortiguadores de
motocicleta.

Después de analizar detalladamente los signos en conflicto y valorando los agravios de la apelación, se determina que desde el punto de vista gráfico, se está frente a signos mixtos; el solicitado se conforma por los términos en idioma inglés **STAR MOTORS**, escritos con una grafía especial, en letras mayúsculas color negro, además las letras **TAR** y la palabra **MOTORS**, se encuentran trazadas por una línea negra. Por otro lado, el registrado se compone por la figura geométrica de un círculo, en el cual su circunferencia se encuentra delineada en color negro y blanco, además en la parte superior interna, presenta un semicírculo con fondo rojo y bajo este se ubican respectivamente las palabras en inglés **MOTO STAR**, escritas con una grafía especial, en letras mayúsculas en los correspondientes colores azul y rojo; además en su parte inferior, también presenta un semicírculo con fondo azul.

De ahí que, a pesar de que los signos se conforman por un diseño, tipografía y colores distintos, es importante destacar que la comparación en conjunto que realiza el consumidor de los signos, y por el elevado número que percibe diariamente de estos, hace que no conserve de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino una impresión general; en consecuencia, por la concordancia gramatical que se aprecia, en cuanto a la combinación de los términos **STAR**



MOTORS y **MOTO STAR**, puede generar riesgo de confusión o asociación empresarial, y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protegen productos, servicios o giros comerciales exactos, equivalentes o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.


A nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, la vocalización de los términos **STAR MOTORS** y **MOTO STAR**, provoca que su pronunciación englobe una fonética análoga, por lo cual no se presenta una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor, para que pueda distinguir el nombre comercial solicitado de la marca registrada, lo que viene a reafirmar el riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el contexto ideológico, el nombre comercial pretendido

STAR MOTORS

, su traducción al español es **motores estrella**, de acuerdo con el diccionario en línea Cambridge, ubicado en el siguiente enlace: [https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/ingles-](https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/ingles-espanol/?q=star+motors)



[espanol/?q=star+motors](https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/ingles-espanol/?q=moto+star), y la marca inscrita , su traducción refiere a **estrella de moto**, según se desprende del diccionario en línea Cambridge, consultado en la siguiente dirección electrónica: <https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/ingles-espanol/?q=moto+star>; por lo cual, remiten al mismo razonamiento en la mente del consumidor. De ahí que, considera este Tribunal que el nombre comercial pretendido y la marca inscrita, discurren una misma



conceptualización que guarda conexión con el giro comercial y los productos de los signos confrontados.

De conformidad con el cotejo antes realizado, considera este órgano que no es posible permitir la coexistencia registral de los signos en el mercado, al existir riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial.

Ahora bien, con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas indica en su inciso 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”; por consiguiente, visto el giro comercial pretendido como los productos que distingue y protege la marca inscrita; determina este Tribunal que son afines, están relacionados a un mismo campo de acción mercantil y naturaleza, por lo que, evidentemente el consumidor podría creer que tanto el giro comercial que distingue el signo pretendido como los productos de la marca registrada, están asociados al mismo origen empresarial, no siendo posible de esa manera concederle al signo solicitado protección registral.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, por cuanto el nombre comercial solicitado no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad para poder coexistir en el comercio con la marca inscrita, además se presenta riesgo de confusión o asociación y una relación existente entre la actividad comercial del signo pretendido con los productos de la marca



registrada, lo que provoca que los signos puedan ser asociados a un mismo titular por parte del consumidor.

Por otra parte, respecto a la modificación realizada por el gestionante

al nombre comercial pretendido  por



, y lo manifestado en sus agravios, este Tribunal avala el criterio externado por el Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que no se puede admitir dicha modificación, de conformidad con lo establecido en la circular DRPI-004-2007, en relación con el artículo 11 de la Ley de marcas que señala:

Artículo 11. Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

[...]

Al respecto debe aclararse que las modificaciones que el Registro de la Propiedad Intelectual, debidamente ha permitido e incluso solicitado, recae sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de marcas, no son susceptibles de protección, contrario al presente caso donde el gestionante añade una parte fundamental de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, lo cual podría llevar a un nuevo



estudio por parte de la autoridad registral, y por ende improcedente conforme a la normativa citada. De ahí que, no lleve razón el recurrente en sus manifestaciones.

En cuanto al argumento de la coexistencia registral de signos que en su momento estuvieron compuestos en su denominación por los términos **VIAMOTO**, **GOVIAMOTO**, **GETVIAMOTO** y **FINDVIAMOTO**, los cuales presentaron una fonética análoga y pudieron confundir al consumidor; además de otros que se encuentran inscritos en la actualidad como **MOTORS** y **MOTO**, conformados por palabras idénticas, que pueden causar un alto grado de confusión en el consumidor y provocar indefensión en titulares de marcas que pretenden emplear esos términos en sus signos, como también el caso de la marca **MOTO STAR**, cuya traducción al español es **MOTO ESTRELLA**, que es objeto del rechazo del signo pretendido, la cual no debió ser inscrita debido a que existía registrada con anterioridad la marca **MOTORES ESTRELLA**, que de igual forma muestra la confusión que se puede presentar en el consumidor.

Por consiguiente, debe indicarse al apelante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro para su inscripción, debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas, según el cual, cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, esto significa que el operador jurídico debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido, por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente; por tales razones, lo manifestado por el



recurrente no es un motivo para generar el efecto de autorizar un registro que resultaría confundible con derechos previos.

Finalmente, cabe acotar que el sistema de seguridad jurídica preventiva, en el caso que nos ocupa lo ejerce el Registro de la Propiedad Intelectual, quien actúa basado en el principio de legalidad que se hace presente dentro de un marco de calificación que el registrador debe seguir, en verificación y análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del documento que se somete para su calificación; en consecuencia, la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual no solo recae en su titular, sino que además, es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia administrativa. Por lo que, ante la similitud contenida entre los signos cotejados, la autoridad registral hizo bien en denegar la inscripción de la solicitud del nombre comercial propuesto por aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, considera este Tribunal que debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Felipe Arturo Salazar Solís, apoderado especial del señor Rafael Alberto Gutiérrez de Piñeres Rivera, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:15:12 horas del 20 de noviembre de 2024, la que en este acto se confirma para que deniegue la solicitud de inscripción del nombre comercial

STAR MOTORS.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Felipe Arturo Salazar Solís, en su condición de apoderado especial del señor Rafael Alberto Gutiérrez de Piñeres Rivera, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:15:12 horas del 20 de noviembre de 2024, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción del nombre comercial pretendido

STAR MOTORS

. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

NOMBRES COMERCIALES

TE: NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TE: REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22