



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0230-TRA-PI**



smart

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
SMART AUTOMOBILE CO. LTD., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-5355)
MARCAS Y OTROS SIGNOS**

VOTO 0024-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y tres minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, portador de la cédula de identidad número 1-0558-0219, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMART AUTOMOBILE CO. LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, domiciliada en 818 Binhai 2nd Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo, Zhejiang Province, China, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:15:45 horas del 21 de abril de 2025.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Luis Pal**



Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la empresa SMART AUTOMOBILE CO. LTD., presentó solicitud de inscripción de la



smart

marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 35: Consultoría sobre gestión de personal; Contabilidad; Asistencia en la dirección de negocios; Búsqueda de patrocinadores; Publicidad; Publicidad exterior; Alquiler de máquinas expendedoras; sistematización de información en bases de datos informáticas; servicios de agencias de importación-exportación; Alquiler de puestos de venta. A folio 19 solicita eliminar de la lista los servicios de: sistematización de información en bases de datos informáticas.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las de las 12:15:45 horas del 21 de abril de 2025, determinó identidad



smart

gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la

SMART
TEST

marca registrada que distingue servicios relacionados, rechazando la marca solicitada en la clase 35.



Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa solicitante apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1.- Solicita tomar en consideración el adicional 2023/9559, del 27 de julio del 2023, donde se limitó la lista de servicios, por cuanto considera que no fueron debidamente valorados en la resolución denegatoria de su marca. De tal forma que, con la limitación de los servicios solicitada, se elimina cualquier riesgo de confusión en el



consumidor entre las marcas pues ambas se dirigen a un público consumidor distinto y canales de distribución diferentes.




2.- Indica que los signos  y , analizados en su conjunto permiten determinar diferencias a nivel gráfico fonético e ideológico que no generan confusión para el consumidor.

3.- Se refiere a la marca “SMART MEDIA” en clase 35, expediente 2013- 6167, con vista en el sistema WIPO PUBLISH, dicho registro marcario se encuentra en estado de caducidad desde el día 19 de diciembre del año 2024.

4.- Agrega que es titular de más signos que contienen el término smart (en clase 12 y 37), por lo que la marca ha sido utilizada de manera real, pública y continua en el comercio, acreditándose un uso efectivo en CR.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de **GUSTAVO OTÁROLA ROJAS**, la marca:



, bajo el registro número 301735, vence el 17 de diciembre de 2031, para proteger en clase 35: base de datos informáticas (compilación y sistematización de datos, en clase 36: estudios socioeconómicos y de capacidad financiera, en clase 38: servicios de telecomunicaciones y transferencia de datos, en clase 42: desarrollo y diseño de software y en clase 45: servicios de investigación sobre personas para mitigar riesgos (seguridad). (folio 6 del legajo de



apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. Que 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 LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.



Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO CLASE 35



Consultoría sobre gestión de personal; contabilidad; asistencia en la dirección de negocios; búsqueda de patrocinadores; publicidad; publicidad exterior; alquiler de máquinas expendedoras; servicios de agencias de importación-exportación; alquiler de puestos de venta.

SIGNO REGISTRADO CLASES 35, 36, 38, 42 y 45.




Base de datos informáticas (compilación y sistematización de datos.
Estudios socioeconómicos y de capacidad financiera.
Servicios de telecomunicaciones y transferencia de datos.
Desarrollo y diseño de software.
Servicios de investigación sobre personas para mitigar riesgos (seguridad).

En el presente caso existe una semejanza fonética, gramatical e ideológica evidente, ya que la parte denominativa de la marca



solicitada  ("SMART") está totalmente contenida en



denominación de la marca preexistente  ("SMART TEST").
presentándose la primera causal de la prohibición citada en los incisos a) y b), del artículo 8 de la ley de marcas, por lo tanto, corresponde en este caso realizar el cotejo de los servicios que



distinguen los signos, para poder determinar su coexistencia registral.

Además, los agravios de las partes giran en torno a la relación o no que presentan los servicios de los signos enfrentados, sea el principio de especialidad.

El **Principio de Especialidad** es uno de los pilares fundamentales del Derecho de Marcas en Costa Rica (y a nivel internacional). En términos sencillos, este principio establece que la protección que otorga el registro de una marca no es absoluta sobre todos los productos o servicios del mercado, sino que se limita exclusivamente a aquellos para los cuales fue inscrita.

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 lo que se puede deducir que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas 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 con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o



servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Considera esta instancia que la lista de servicios del signo solicitado



(consultoría sobre gestión de personal y contabilidad,) se encuentran relacionados con la lista de servicios de la marca



registrada (estudios socioeconómicos y de capacidad financiera, servicios de investigación sobre personas para mitigar riesgos (seguridad), debido a que se enfocan en el área de las finanzas y contabilidad, son servicios que tienen una misma finalidad, como dar reportes de estados financieros para mitigar el riesgo en préstamos y operaciones afines, por lo anterior dichos servicios se prestan a confusión en el mercado.

Como se expresó la similitud de los servicios es una condición para declarar la existencia de riesgo de confusión. Puesto que en el presente caso los servicios de la marca solicitada (consultoría sobre gestión de personal y contabilidad) son claramente similares con los de la marca registrada (estudios socioeconómicos y de capacidad financiera, servicios de investigación sobre personas para mitigar riesgos (seguridad), presentándose el riesgo de confusión.

Por el principio de especialidad desarrollado, lo que corresponde en este caso es denegar de la lista de servicios solicitados los que se presten a confusión con los registrados, por lo tanto, se admite parcialmente la marca solicitada para distinguir: asistencia en la



dirección de negocios; búsqueda de patrocinadores; publicidad; publicidad exterior; alquiler de máquinas expendedoras; servicios de agencias de importación-exportación; alquiler de puestos de venta.

En atención al agravio expuesto por la sociedad apelante dirigido a la caducidad de la marca “SMART MEDIA” en clase 35, registro 233627, lleva razón el recurrente y así fue aclarado en la resolución de revocatoria del Registro de la Propiedad Intelectual, por lo cual no se incluyó la citada marca en el cotejo realizado por este Tribunal. Asimismo, se le hace notar al recurrente que el hecho de tener signos inscritos con el término SMART no viene a constituirse en un parámetro para inscribir el signo solicitado.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. De conformidad con las anteriores consideraciones y habiendo analizado los agravios expuestos por el recurrente, se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por la empresa **SMART AUTOMOBILE CO. LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:15:45 horas del 21 de abril de 2025, la que en este acto se revoca parcialmente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMART AUTOMOBILE CO. LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:15:45 horas del 21 de abril de 2025, la que en este acto **se revoca**



parcialmente para que se admita la marca **smart** para distinguir únicamente en clase 35: asistencia en la dirección de negocios; búsqueda de patrocinadores; publicidad; publicidad exterior; alquiler de máquinas expendedoras; servicios de agencias de importación-exportación; alquiler de puestos de venta. Continúese con el trámite de inscripción del signo si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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.

Jonnathan Lizano Ortiz

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/JLO/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33