



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0598-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca “STAR POINT CALIDAD RECOMENDADA” (DISEÑO)

LIGIA ISABEL DADA FUMERO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2010-6387/204934)

VOTO N° 0015 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de enero del dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Ligia Isabel Dada Fumero, mayor, empresaria, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y dos- trescientos catorce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de Enero del 2012, la señora Ligia Isabel Dada Fumero, de calidades dichas, presentó la solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio “**STAR POINT CALIDAD**



RECOMENDADA”, en clase 25 bajo el número de registro 204934, la cual fue inscrita el día 25 de agosto del 2010, a nombre de la compañía **GLADIMAR INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del dos de mayo de dos mil doce, dispuso rechazar la solicitud de nulidad planteada por la señora Ligia Isabel Dada Fumero, contra la marca de fábrica y comercio **“STAR POINT CALIDAD RECOMENDADA”**.

III. Que inconforme con la resolución mencionada, la señora Dada Fumero, en fecha 10 de Mayo del 2012, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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, 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que el respaldo documental consta a folios setenta al setenta y tres.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de nulidad planteada por la señora Ligia Isabel Dada Fumero, fundamentándose en que las marcas en conflicto **“STAR POINT CALIDAD**



RECOMENDADA” (DISEÑO) y RED POINT DADA POR DADA (DISEÑO) pueden coexistir registralmente de forma pacífica debido a que entre ambas existe suficiente distintividad y por lo tanto no se genera confusión en el consumidor respecto al origen empresarial de los productos que se desean proteger.

Por su parte, el recurrente, se refiere inicialmente en su escrito de apelación al derecho que se deriva de la propiedad de una marca, siendo primero para utilizarla y explotarla comercialmente, defendiéndola mediante la oposición a que otro la utilice, o lo haga con una parecida, e indica que la suscrita como titular de la marca RED POINT no se encuentra conforme con la resolución del Registro de la Propiedad Industrial. Menciona la apelante que las marcas diferencian al empresario que realiza una actividad económica, por medio de los signos distintivos la empresa construye su imagen y comunica al consumidor tanto las características físicas o simbólicas del producto o servicio como las de la empresa que lo produce. Cita el reclamante, doctrina y abundante jurisprudencia en la cual apoya su disconformidad sobre decisiones sobre marcas similares, dentro de los cuales alega que entre las marcas en cuestión el denominativo es muy semejante o idéntico, existiendo similitud gráfica, fonética e ideología, por lo que carece de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien, volviéndola inconfundible en el mercado comercial, que si bien la Ley de Marcas permite la coexistencia de signos que aún sean idénticos o similares , es necesario que se trate de productos o servicios diferentes y que sea la mínima la posibilidad de ser asociados , evitándose el riesgo de que genere alguna posibilidad de confusión, y en este caso en particular, se corre con el riesgo de confusión respecto a los productos, y también podría generarse confusión empresarial, ya que el signo registrado protege los mismos productos de la marca inscrita por la suscrita con anterioridad y por lo tanto el consumidor no podría distinguir la diferencia entre ambos. Aporta prueba documental, para su análisis y comparación, y solicita se declare la de nulidad de la marca **“STAR POINT CALIDAD RECOMENDADA” (DISEÑO)**, porque contravienen la prohibición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca de fábrica y comercio **“STAR POINT CALIDAD RECOMENDADA” (DISEÑO)**, cuyo registro se solicita anular, al revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal que lleva razón la empresa solicitante de la nulidad, toda vez que entre los signos inscritos existe gran similitud gráfica, fonética e ideológica.



Considera este Órgano de Alzada que no existen suficientes elementos que le otorguen distintividad al signo en discusión, el cual también a su criterio fue inscrito, en contravención a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

EL artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros. Asimismo el artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “(...) *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. (...)*” **(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.)**

En razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, 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 correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.



Si observamos el signo **STAR POINT CALIDAD RECOMENDADA**, inscrito en noviembre del 2010, con relación al inscrito en octubre de 1.976, **RED POINT DADA POR DADA**, es indiscutible que el segundo se encuentra contenido en el primero, siendo evidente que la parte preponderante e idéntica en ambos es “**POINT**”. Además de que los elementos que conforman los signos, están colocados de forma similar, pudiendo provocar confusión visual en el consumidor. Ello provoca, efectivamente, que ambos signos resulten similares a nivel gráfico y fonético, remitiendo ambos a la misma idea. Aunado a lo anterior, al encontrarse los signos contrapuestos en la misma clase 25 de la nomenclatura internacional, y proteger y distinguir productos relacionados, hace posible el riesgo de confusión y asociación por parte de los consumidores, lo cual se desprende de los certificados visibles a folios 70 al 73 del expediente, y que este Tribunal estableció como hechos probados.

Así las cosas, vista en su conjunto, la marca de fábrica y comercio “**STAR POINT CALIDAD RECOMENDADA**” (**DISEÑO**), es claro que entre ésta y la marca **RED POINT DADA POR DADA** (**DISEÑO**), existen elementos que impiden su coexistencia registral, dado que existe entre ellas una semejanza que puede provocar confusión a los consumidores, y además que la marca en sí misma no puede ser desmembrada debiendo analizarse en una forma sucesiva y nunca en forma simultánea.

Como corolario de lo anterior estima este Órgano Colegiado que al permitir el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “**STAR POINT CALIDAD RECOMENDADA**” (**DISEÑO**), cometió un gran error al inscribir dicho signo el 1 de Noviembre del 2010, en razón de la similitud fonética, gráfica e ideológica con la marca inscrita desde el 14 de Octubre de 1976, la marca **RED POINT DADA POR DADA** (**DISEÑO**).

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal y como ha sido expuesto, lo procedente es revocar y declarar la nulidad “**STAR POINT CALIDAD RECOMENDADA**” (**DISEÑO**) en clase 25 por haber sido inscrita contrariando lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), y de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Marcas, dado lo cual se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la señora Ligia Isabel Dada Fumero,



contra la resolución apelada, la cual en este acto se revoca.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ligia Isabel Dada Fumero, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual en este acto se revoca para que se anule la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**STAR POINT CALIDAD RECOMENDADA**”, inscrita bajo el número de registro 204934 a favor de **GLADIMAR INTERNACIONAL S.A.** 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



Descriptor

Nulidad de la marca registrada

-**TG:** Inscripción de la marca

-**TNR:** 00.42.90