



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0525-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “CLEARLIGHT”**

**JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2016-4947)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 0083 -2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED** sociedad organizada y existente según las leyes del Reino Unido, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:26 horas del 22 de agosto de 2016.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de mayo de 2016, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “CLEARLIGHT” en clases 09 y 12 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir en **clase 09**: “*Cámaras para vehículos, sistema de vigilancia vehicular compuesto de cámaras, sensores, monitores, sistema operativo, aplicación de software de cómputo para detectar obstrucciones y transmitir puntos de vista externos alrededor de un vehículo, hardware y software de cómputo utilizado para proporcionar mayor visibilidad desde el interior de un vehículo, equipo de seguridad del vehículo, sistema auxiliar de seguridad y conducción, detectores ultrasónicos para uso en vehículos, detectores de radar y*



*aparatos, sistemas y aparatos Lidar, paneles de control eléctrico y conexiones, dispositivos de telemetría para aplicaciones de vehículos de motor, controladores inalámbricos para monitorear y controlar la función y el estado de otros sistemas, de señalización, eléctricos, electrónicos y dispositivos mecánicos para uso en relación con vehículos de forma remota, características de seguridad del automóvil y funciones de advertencia o alarma, aparatos de comunicaciones para transmitir y recibir comunicaciones entre vehículos y entre conductor y vehículo, sensores eléctricos, hardware de cómputo, software de cómputo y aparatos eléctricos para proporcionar interfaces táctiles, audibles y visuales para interactuar con los ocupantes de un vehículo, software de cómputo descargable y software de cómputo a bordo que proporciona a los usuarios acceso remoto y acceso dentro del vehículo a las funciones relacionadas con la seguridad, partes y accesorios para cualquiera de los productos antes mencionados”.*

**En clase 12:** *“Vehículos de motor, vehículos de locomoción por aire, tierra o agua, vehículos terrestres de motor, vehículos aéreos no tripulados (drones), vehículos anfibios, partes y accesorios para vehículos, vehículos de competencia, partes y accesorios para vehículos de competencia, vehículos autónomos, unidad de control de conducción para vehículos, sistemas de asistencia al conductor para vehículos de motor, sistemas de control de tracción para vehículos, sistemas de control de estabilidad para vehículos, sistemas de control de transmisión para vehículos, motores para vehículos de motor terrestres, motores para vehículos, vehículos eléctricos, motores eléctricos para vehículos, partes y accesorios para vehículos eléctricos, sistemas de alarma para vehículos, sistemas de seguridad para vehículos, sistemas de freno para vehículos, parachoques de vehículos (bumper), pasos para su instalación en exteriores en los vehículos, escaleras para su instalación en exteriores de los vehículos, ruedas para vehículos, llantas de aleación, embellecedores de ruedas, llantas de ruedas, casquillos de eje para ruedas, casquillos de eje central, cubiertas para las ruedas, piñones de rueda, neumáticos, guardabarros para vehículos, accesorios para vehículos, protectores para añadir a los cuerpos del vehículo, barras de protección para el radiador de vehículos, toma de aire elevado para vehículos, accesorios para el interior de vehículos, apoyabrazos para asientos de vehículos de vehículos, bolsas de equipaje especialmente adaptadas para ajustarse en la cajuela de los vehículos, bolsas, redes y bandejas*



*organizadoras especialmente adaptadas para ajustarse al interior de los vehículos, reposacabezas para asientos de vehículos, fundas para reposacabezas del vehículo, protectores de ventanas para vehículos, puertas de animales para adaptarse en vehículos, cubre pedales para vehículos, accesorios de palanca de cambios para vehículos, cubiertas de protección y de tocador para espejos retrovisores, deflectores de aire para vehículos, cubre asientos del vehículo, cubiertas para volantes de vehículos, cubiertas ajustadas para vehículos, alerones para vehículos, asientos para vehículos, arneses de seguridad para vehículos, rejillas de radiador para vehículos, aberturas para carrocerías de vehículos, paneles de ajuste para carrocerías de vehículos, manijas de puertas de vehículos, tubos laterales y escalones laterales para vehículos, módulos de interfaz electrónicos vendidos como parte integral de un vehículo de motor terrestre, rejillas para esquí, rejillas para equipaje, portaequipajes de techo, rejillas para bicicletas, barras de remolque, todo para vehículos, cadenas para la nieve para vehículos, toldos para ajustarse a los vehículos, parasoles para ventanas de vehículos, protección térmica para ventanas de vehículos, bicicletas, scooters no motorizadas, patinetas electrónicas (hoverboards), patinetas, partes, piezas y accesorios para bicicletas, scooters, patinetas electrónicas (hoverboards) o patinetas, sillas de paseo y cochecitos, y sus partes y accesorios, asientos de bebé, infantes y niños para vehículos”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:11:26 horas del 22 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar parcialmente la inscripción de la marca propuesta para algunos de los productos en que fue solicitada y en consecuencia la admitió parcialmente.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto el licenciado **Tristán Trelles**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.



*Redacta la juez Ureña Boza, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**CLEAR VISION (diseño)**” en clase 9, bajo el Registro No **199317** a nombre de **ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS S.A.**, vigente desde el 12 de marzo de 2010 y hasta el 12 de marzo de 2020, para proteger y distinguir “*cámaras y accesorios de circuito cerrado de televisión que incluyen: cámaras, DVR, grabadoras, monitores, secuenciadores*” (folio 15 de Legajo de apelación).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente el registro de “**CLEAR SIGHT**” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que posee similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas importantes respecto del signo inscrito “**CLEAR VISION**”. Adicionalmente, coinciden en la protección de: “*cámaras para vehículos, sistema de vigilancia vehicular compuesto de cámaras, sensores, monitores, sistema operativo, aplicación de software de cómputo para detectar obstrucciones y transmitir puntos de vista externos alrededor de un vehículo, hardware y software de cómputo utilizado para proporcionar una mayor visibilidad desde el interior de un vehículo*”. Por lo anterior, deniega la inscripción para esos productos y la admite para los demás en que fue solicitado en esa misma clase 9 y lo admite en su totalidad para los de la clase 12.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Jorge Tristán Trelles** recurrió la resolución del



Registro, argumentando que la marca pretendida es un término acuñado por su mandante, por lo que no es una palabra como tal, sino la unión de dos para conformar un término de fantasía. Aunado a esto, la parte preponderante del solicitado es CLEAR, mientras que en el inscrito es VISION, por lo que a nivel del consumidor son éstas palabras las que confrontará, proporcionando una clara diferenciación entre ellos, dado lo cual hay muy poca probabilidad de provocar confusión. Agrega que este análisis conduce a concluir que su marca es susceptible de protección registral en las dos clases en que fue solicitada, en virtud de que ambos signos pueden coexistir pacíficamente, dado que entre ellos hay múltiples diferencias. Con fundamento en dichos agravios solicita se revoque la resolución recurrida.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) define marca como cualquier signo o combinación de éstos “...que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase...”

De este modo, respecto de la registrabilidad de signos marcarios, en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas se establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

En este mismo sentido, el **artículo 24** del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas su **inciso c)**, que exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”



Adicionalmente, resulta oportuno recordar el **principio de especialidad marcario**, en virtud del cual es posible la coexistencia de marcas similares cuando no exista posibilidad de confundir al consumidor. Respecto de este principio la doctrina ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (**Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto “**CLEAR SIGHT**” respecto del inscrito “**CLEAR VISION**”, tal como lo indicó la Autoridad Registral, haciendo énfasis en sus semejanzas, se evidencia que son muy similares a nivel gráfico, fonético e ideológico, porque ambos comparten el término “**CLEAR**” y lo mismo ocurre al confrontar sus respectivos objetos de protección.

En este sentido, no es de recibo el argumento del apelante de que **CLEAR SIGHT** es un signo de fantasía, ya que si bien es cierto es una sola palabra, es indiscutible que está compuesta por dos vocablos: CLEAR y SIGHT, que incluso el propio interesado traduce como *transparente, claro, cristalino*, el primero (CLEAR) y *vista, mira, avistar*, el segundo (VISION). Aunado a lo anterior, es evidente que para algunos productos de la clase 09 afecta derechos de terceros, y además carece de aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca. Por ello, existe un evidente riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, en virtud de que se encuentra inscrita la marca **CLEAR VISION** en clase 09 para proteger *cámaras y accesorios de circuito cerrado de televisión que incluyen: cámaras, DVR, grabadoras, monitores, secuenciadores*. Respecto de la cual, el signo solicitado presenta identidad con el inscrito CLEAR VISION, ya que; además de que comparten la palabra CLEAR, algunos de los productos propuestos en clase 9, tales como: *“cámaras para vehículos, sistema de vigilancia vehicular compuesto de cámaras, sensores, monitores, sistema operativo, aplicación de software de cómputo para detectar obstrucciones y transmitir puntos de vista externos*



*alrededor de un vehículo, hardware y software de cómputo utilizado para proporcionar mayor visibilidad desde el interior de un vehículo”, se encuentran directamente relacionados con los que ya protege el signo inscrito y por este motivo no es de aplicación en este caso el principio de especialidad, dado lo cual las marcas confrontadas no pueden coexistir para distinguir y proteger éstos productos.*

Lo contrario se observa para los restantes productos de la lista de protección propuesta en la **clase 09**, a saber: *“equipo de seguridad del vehículo, sistema auxiliar de seguridad y conducción, detectores ultrasónicos para uso en vehículos, detectores de radar y aparatos, sistemas y aparatos Lidar, paneles de control eléctrico y conexiones, dispositivos de telemetría para aplicaciones de vehículos de motor, controladores inalámbricos para monitorear y controlar la función y el estado de otros sistemas, de señalización, eléctricos, electrónicos y dispositivos mecánicos para uso en relación con vehículos de forma remota, características de seguridad del automóvil y funciones de advertencia o alarma, aparatos de comunicaciones para transmitir y recibir comunicaciones entre vehículos y entre conductor y vehículo, sensores eléctricos, hardware de cómputo, software de cómputo y aparatos eléctricos para proporcionar interfaces táctiles, audibles y visuales para interactuar con los ocupantes de un vehículo, software de cómputo descargable y software de cómputo a bordo que proporciona a los usuarios acceso remoto y acceso dentro del vehículo a las funciones relacionadas con la seguridad, partes y accesorios para cualquiera de los productos antes mencionados”,* dado que entre éstos y los protegidos por la marca inscrita no hay relación alguna.

Con fundamento en este análisis, comparte este Tribunal lo resuelto por la Autoridad Registral y por ello concluye que debe ser admitido el registro propuesto para los productos diferentes y no relacionados con los de la marca inscrita, así como para todos los indicados para la clase 12.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED**, en contra de la resolución final dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:26 horas del 22 de agosto de 2016, la cual se confirma.

**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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **JAGUAR LAND ROVER LIMITED** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:26 horas del 22 de agosto de 2016, la que en este acto se confirma para que se **deniegue parcialmente** el registro del signo “**CLEARSIGHCT**” para los siguientes productos en **clase 09**: “*cámaras para vehículos, sistema de vigilancia vehicular compuesto de cámaras, sensores, monitores, sistema operativo, aplicación de software de cómputo para detectar obstrucciones y transmitir puntos de vista externos alrededor de un vehículo, hardware y software de cómputo utilizado para proporcionar mayor visibilidad desde el interior de un vehículo*” En consecuencia, que se **admita parcialmente** en esa misma **clase 09** para: “*equipo de seguridad del vehículo, sistema auxiliar de seguridad y conducción, detectores ultrasónicos para uso en vehículos, detectores de radar y aparatos, sistemas y aparatos Lidar, paneles de control eléctrico y conexiones, dispositivos de telemetría para aplicaciones de vehículos de motor, controladores inalámbricos para monitorear y controlar la función y el estado de otros sistemas, de señalización, eléctricos, electrónicos y dispositivos mecánicos para uso en relación con vehículos de forma remota, características de seguridad del automóvil y funciones de advertencia o alarma, aparatos de comunicaciones para transmitir y recibir comunicaciones entre vehículos y entre conductor y vehículo, sensores eléctricos, hardware de cómputo, software de*





*cómputo y aparatos eléctricos para proporcionar interfaces táctiles, audibles y visuales para interactuar con los ocupantes de un vehículo, software de cómputo descargable y software de cómputo a bordo que proporciona a los usuarios acceso remoto y acceso dentro del vehículo a las funciones relacionadas con la seguridad, partes y accesorios para cualquiera de los productos antes mencionados”. Asimismo se admita para: “Vehículos de motor, vehículos de locomoción por aire, tierra o agua, vehículos terrestres de motor, vehículos aéreos no tripulados (drones), vehículos anfibios, partes y accesorios para vehículos, vehículos de competencia, partes y accesorios para vehículos de competencia, vehículos autónomos, unidad de control de conducción para vehículos, sistemas de asistencia al conductor para vehículos de motor, sistemas de control de tracción para vehículos, sistemas de control de estabilidad para vehículos, sistemas de control de transmisión para vehículos, motores para vehículos de motor terrestres, motores para vehículos, vehículos eléctricos, motores eléctricos para vehículos, partes y accesorios para vehículos eléctricos, sistemas de alarma para vehículos, sistemas de seguridad para vehículos, sistemas de freno para vehículos, parachoques de vehículos (bumper), pasos para su instalación en exteriores en los vehículos, escaleras para su instalación en exteriores de los vehículos, ruedas para vehículos, llantas de aleación, embellecedores de ruedas, llantas de ruedas, casquillos de eje para ruedas, casquillos de eje central, cubiertas para las ruedas, piñones de rueda, neumáticos, guardabarros para vehículos, accesorios para vehículos, protectores para añadir a los cuerpos del vehículo, barras de protección para el radiador de vehículos, toma de aire elevado para vehículos, accesorios para el interior de vehículos, apoyabrazos para asientos de vehículos de vehículos, bolsas de equipaje especialmente adaptadas para ajustarse en la cajuela de los vehículos, bolsas, redes y bandejas organizadoras especialmente adaptadas para ajustarse al interior de los vehículos, reposacabezas para asientos de vehículos, fundas para reposacabezas del vehículo, protectores de ventanas para vehículos, puertas de animales para adaptarse en vehículos, cubre pedales para vehículos, accesorios de palanca de cambios para vehículos, cubiertas de protección y de tocador para espejos retrovisores, deflectores de aire para vehículos, cubre asientos del vehículo, cubiertas para volantes de vehículos, cubiertas ajustadas para vehículos, alerones para vehículos, asientos para vehículos, arneses de seguridad para vehículos, rejillas de radiador para*



*vehículos, aberturas para carrocerías de vehículos, paneles de ajuste para carrocerías de vehículos, manijas de puertas de vehículos, tubos laterales y escalones laterales para vehículos, módulos de interfaz electrónicos vendidos como parte integral de un vehículo de motor terrestre, rejillas para esquí, rejillas para equipaje, portaequipajes de techo, rejillas para bicicletas, barras de remolque, todo para vehículos, cadenas para la nieve para vehículos, toldos para ajustarse a los vehículos, parasoles para ventanas de vehículos, protección térmica para ventanas de vehículos, bicicletas, scooters no motorizadas, patinetas electrónicas (hoverboards), patinetas, partes, piezas y accesorios para bicicletas, scooters, patinetas electrónicas (hoverboards) o patinetas, sillas de paseo y cochecitos, y sus partes y accesorios, asientos de bebé, infantiles y niños para vehículos” en la **clase 12**. 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. **NOTIFÍQUESE.***

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*