

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0570-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca:

HPWINNER

HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-5244)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0134-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas cincuenta minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, mayor, abogada soltera, con cédula de identidad número 1-1331-0307 vecina de Heredia, en su condición de apoderada especial de la sociedad **HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de China, domiciliada en Fabril en North 2F, No.3 Building No.18 Kangzhong Road, Gongshu District Hangshou, Zhejiang China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:05 del 07 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de junio de 2017, por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de comercio **HPWINNER** en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir:

“Lámparas de señales, mangas de unión para cables eléctricos, semiconductores, circuitos integrados, Chips [circuitos integrados], diodos emisores de luz [LED], conexiones para líneas eléctricas, Conectores de alambre [electricidad], pantallas fluorescentes, cascos protectores”
En clase 11 internacional: *“ Lámparas, manto de lámpara, diodos emisores de luz [LED] aparatos de iluminación, tubos luminosos para la iluminación, antorchas para iluminación, lámparas de calle, **luces para automóviles**, aparatos e instalaciones de iluminación, linternas para iluminación, Instalaciones de baño”*.

HPWINNER

Con el siguiente diseño:

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:42:05 del 07 de setiembre de 2017, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente para la clase 11 en específico para los productos como luces para vehículos y continuar con el trámite correspondiente para la clase 9 a saber “Lámparas de señales, mangas de unión para cables eléctricos, semiconductores, circuitos integrados, Chips [circuitos integrados], diodos emisores de luz [LED], conexiones para líneas eléctricas, Conectores de alambre [electricidad], pantallas fluorescentes, cascos protectores” y en clase 11 internacional a saber “ Lámparas, manto de lámpara, diodos emisores de luz [LED] aparatos de iluminación, tubos luminosos para la iluminación, antorchas para iluminación, lámparas de calle, aparatos e instalaciones de iluminación, linternas para iluminación, Instalaciones de baño”**
(...)”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de setiembre de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



1.- Bajo el registro 243881 fecha de inscripción 28 de mayo de 2015 vigente hasta el 28 de mayo de 2025 para proteger y distinguir en clase 11 internacional “luces y halógenos para vehículos.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**HPWINNER** “ (**Diseño**) **para la clase 11** en específico para los productos *como luces para vehículos* al considerar que

los productos se relacionan con los que protege la marca registrada, con lo cual existe riesgo de confusión que afecta al consumidor promedio con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, y resuelve continuar con el trámite correspondiente para la clase 9 a saber “*Lámparas de señales, mangas de unión para cables eléctricos, semiconductores, circuitos integrados, Chips [circuitos integrados], diodos emisores de luz [LED], conexiones para líneas eléctricas, Conectores de alambre [electricidad], pantallas fluorescentes, cascos protectores*” y en clase 11 internacional a saber “*Lámparas, manto de lámpara, diodos emisores de luz [LED] aparatos de iluminación, tubos luminosos para la iluminación, antorchas para iluminación, lámparas de calle, aparatos e instalaciones de iluminación, linternas para iluminación, Instalaciones de baño*”.
(...)”.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte la apelante en su escrito de agravios indicó: 1) El signo solicitado no contraviene ninguna de las normas de la Ley de marcas. 2) Se está en presencia de giros de mercado distintos a pesar de involucrar ambos signos productos de la clase 11, ya que el signo de su representada trata principalmente de soluciones de alumbrado 3) Debe realizar un análisis global de la marca, a pesar de que coincidan en dos letras, siendo que la doctrina ha insistido en que la mera coincidencia en elementos de escaso valor distintivo no sirve de argumento para esgrimir una supuesta probabilidad de confusión. 4) Las marcas cotejadas no entran en conflicto y pueden coexistir. 5) La marca pretendida consiste del vocablo HPWINNER en letras estilizadas de color negro, entrelazadas entre sí, para brindar una configuración única y distintiva. 6) Los productos comercializados por la solicitada –acorde con publicación- está relacionada con iluminación LED, giro que no guarda relación con los productos comercializados con la empresa titular de la marca que se coteja con la solicitada, indica además que a pesar de que puedan compartir el uso de un producto en común: luces para automóviles, ya que no es lo mismo visualizar



que.

HPWINNER

Canales de comercialización de cada

signo son diferentes que no es lo mismo luces para automóviles (signo inscrito) en comparación con soluciones de alumbrado en general, por lo que no hay riesgo de asociación empresarial 7) Que el signo inscrito en su uso en internet contiene la partícula denominativa “High Performance”, que traducido es “alto rendimiento” lo que constituye un elemento adicional que no permite la confusión del consumidor.8) Concluye que con las diferencias gráficas-fonéticas y uso de mercado para los signos distintivos involucrados, aunado a los canales de comercialización, considera que ambas denominaciones pueden coexistir registralmente y además que existen registros internacionales . 9) Solicita declarar con lugar el recurso de apelación.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado para la clase 11 específicamente para los productos “*luces para vehículos*”. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible

dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="423 388 850 441" style="text-align: center;">HPWINNER</p> <p data-bbox="394 552 889 1625">En clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Lámparas de señales, mangas de unión para cables eléctricos, semiconductores, circuitos integrados, Chips [circuitos integrados], diodos emisores de luz [LED], conexiones para líneas eléctricas, Conectores de alambre [electricidad], pantallas fluorescentes, cascos protectores”</i> En clase 11 internacional: <i>“ Lámparas, manto de lámpara, diodos emisores de luz [LED] aparatos de iluminación, tubos luminosos para la iluminación, antorchas para iluminación, lámparas de calle, luces para automóviles, aparatos e instalaciones de iluminación, linternas para iluminación, Instalaciones de baño”</i>.</p>	<p data-bbox="1003 470 1166 596" style="text-align: center;"></p> <p data-bbox="914 730 1258 926">En clase 11 internacional para proteger y distinguir: <i>“luces y halógenos para vehículos.”</i></p>

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción para la clase 11 en específico para los productos como lucos para vehículos y continuar con el trámite correspondiente para la clase 9 y 11 internacional, presentada por la apoderada especial de la sociedad **HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION**.

Tal y como se puede observar entre los signos, en cuanto a la similitud gráfica, se trata del



cotejo de un signo mixto inscrito contra uno mixto solicitado:

HPWINNER

siendo que el factor preponderante en ambos signos es el término “**HP**”, pero acompañado en el inscrito de otro elemento denominativo: “**WINNER**” y si tomamos en cuenta el primer contacto visual del consumidor es el término **HP** , lo cual puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial, En cuanto a la similitud fonética se pronuncian de manera igual ya que ambos contienen el término **HP**, provocando igualmente riesgo de confusión y asociación empresarial y por último respecto a los productos el signo solicitado busca proteger “*lucos para automóviles*” , en clase 11 internacional mismos productos que protege el signo inscrito en la misma clase internacional

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso 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.”(el subrayado no es del original)

Y es que, con la individualización de los productos o servicios que distingue una marca, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

SEXTO. ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE. Considera este Tribunal que, para la mejor exposición de los motivos que conllevan a la decisión adoptada, conviene contestar primero los agravios formulados por la parte apelante. En primer lugar, respecto al análisis en conjunto del signo que la solicitante expone como agravio, se debe señalar, que tal y como quedó demostrado en el cotejo marcario el signo solicitado se analizó como un todo, a nivel gráfico, fonético y a nivel de los productos, además en relación con los consumidores, canales de distribución y puntos de venta, determinándose que son más las semejanzas que las diferencias. tomando en cuenta el factor tópico en ambos signos que es “HP”. En cuanto al alegato de que los giros de mercado son distintos, dicho alegato debe ser rechazado porque ha quedado debidamente demostrado que ambos signos protegen los mismos productos en clase 11 internacional específicamente “luces para vehículos” existiendo riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor.

Respecto al alegato relativo que existen registros internacionales de la marca solicitada, se debe indicar que ni el simple uso de una marca ni aún su registro en un país extranjero son un motivo válido para el otorgamiento del registro en Costa Rica. El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto

argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”

Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el

Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Al respecto se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:05 del 07 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en su condición

de apoderada especial de la sociedad **HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:05 del 07 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma. 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

Kattia Mora Cordero

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora