



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0015-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo MYSTAR**

**Marcas y otros signos**

**Sanofi, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8490-2012)**

### ***VOTO N° 0673-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Sanofi, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha siete de setiembre de dos mil doce, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa Sanofi, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **MyStar**, y de acuerdo a la nomenclatura internacional **en las clases 9** para distinguir software para el registro de resultados de pruebas sanguíneas desde un monitor para la glucosa en la sangre destinado a pacientes diabéticos; **y 10** para distinguir



aparatos médicos, medidor de glucosa sanguínea y accesorios a saber: tiras, solución de control y lancetas.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintiún segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha seis de diciembre de dos mil doce, el Licenciado Tristán Trelles en representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, dieciocho minutos, nueve segundos del dieciocho de diciembre de dos mil doce, y admitida para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes mencionada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Alvarado Miranda; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:



- 1- De fábrica **MYO-STAR**, a nombre de Cordis Corporation, registro N° 131486, vigente hasta el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, para distinguir en clase 10 de la nomenclatura internacional catéteres médicos, sus partes y accesorios (folios 5 y 6).
- 2- De fábrica y comercio **STAR\*H**, a nombre de Price Waterhouse Coopers Consultores S.A., registro N° 142428, vigente hasta el siete de noviembre de dos mil trece, para distinguir en clase 9 de la nomenclatura internacional un programa de cómputo (folios 7 y 8).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el registro debe otorgarse en razón del principio de especialidad, que los giros comerciales de las empresas envueltas son muy diferentes y dirigidos a diferentes mercados, por lo que no hay posibilidad de confusión en el consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
<b>MYO-STAR</b>	<b>STAR*H</b>	<b>MyStar</b>



Productos	Productos	Productos
Clase 10: catéteres médicos, sus partes y accesorios	Clase 9: un programa de cómputo	Clase 9: software para el registro de resultados de pruebas sanguíneas desde un monitor para la glucosa en la sangre destinado a pacientes diabéticos  Clase 10: aparatos médicos, medidor de glucosa sanguínea y accesorios a saber: tiras, solución de control y lancetas

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

Vemos como todos los signos cotejados hacen girar su aptitud distintiva alrededor de la palabra STAR, del idioma inglés que significa en español estrella, y que será entendida por una buena parte de la población costarricense, gracias a la amplitud que ha tenido la enseñanza del idioma inglés desde los últimos treinta años de historia nacional (en dicho sentido ver el Voto N° 0096-2013). El uso común de STAR hace que haya entonces una gran cercanía entre los signos en los niveles gráfico, por escribirse de forma muy parecida, fonético, por sonar todas de forma muy similar, e ideológico, por recordar la idea de estrella.

El apelante alega que por principio de especialidad debe de otorgársele el registro.

“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, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a que los productos si están íntimamente relacionados. Respecto de la clase 9, se comparte la naturaleza de ser programas de cómputo, y respecto de la clase 10 se tratan todos de aparatos para uso médico. Así, la cercanía de los productos aunada al alto grado de similitud entre los signos cotejados impide el otorgamiento del registro solicitado.

Ahora bien, sobre el alegato referido a las diferencias entre canales de comercialización y público meta al cual van dirigidos los productos, si bien dichos elementos podrían llegar a ser elementos diferenciadores que permitan una coexistencia registral, éstas son categorías de hecho que deben ser correctamente demostradas y no simplemente alegadas. El procedimiento de registro marcario costarricense admite que hechos acaecidos en la realidad puedan venir a ser elementos que inclinen la balanza a favor o en contra de una solicitud, por ejemplo cuando se alega un uso anterior para lograr un mejor derecho de prelación, o cuando se alega una notoriedad extranjera con el fin de erigirse en opositor. Ambas son situaciones que, sucediendo en un ámbito extra-registral, pueden venir a influir en la decisión que tome la Administración; sin embargo, cuando se realiza un alegato en alguno de dichos sentidos, debe la parte proponente lograr una correcta demostración de lo alegado, ya que sin sustento probatorio éste quedará tan solo como una simple afirmación. Y esto es lo que sucede en el presente asunto respecto del alegato de diferencia en los canales de comercialización y público meta de los productos: aparte de lo dicho por el apelante, nada consta en el expediente que haga indicar que eso sea lo que sucede en la realidad, no presentó la parte prueba alguna que pueda utilizar la Administración para acoger su alegato y bien fundamentar la resolución. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.



**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 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 Telles representando a la empresa Sanofi, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintiún segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo MyStar. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*