



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0566-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “STARRY (DISEÑO)”

DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2893-10)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 754-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación presentado por la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y seis-trescientos noventa y ocho, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, de la antigua parada de Buses Pulmitan, 25 metros norte diagonal a Abonos Agro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, treinta y cuatro segundos del veintidós de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil diez, la señora **Ingrid Vega Moreira**, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de San José, cédula número uno-mil catorce-quinientos sesenta y siete, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**SATARRY**”



(DISEÑO)”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivos y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, y dentríficos”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, diecisiete minutos, treinta y cuatro segundos del veintidós de junio de dos mil diez, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de julio de dos mil diez, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, nueve minutos, veintiún segundos del ocho de julio de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **KONINKLIJKE SANDERS B.V.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**STARRY NIGHT**”, bajo el acta de registro número **139096**, desde el 13 de junio de 2003 y hasta el 13 de junio de 2013, para proteger y distinguir, en Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, desodorantes para uso personal y para la piel, productos para el cuidado del cabello y el cuerpo no incluidos en otras clases. (Ver folios 29 y 30).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**SATARRY (DISEÑO)**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita “**STARRY NIGHT**”, haciéndose idénticas, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos. Considera este Tribunal, que en el caso bajo estudio resultan aplicables además, el numeral 25 párrafo primero de la Ley citada y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por las razones que se expondrán posteriormente.



Por su parte, la empresa apelante, tanto en el escrito de apelación como en el de expresión de agravios, argumentó que la marca inscrita STARRY NIGTH está compuesta por dos vocablos independientes mientras que la marca STARRY solo está compuesta por uno, a su vez esta última está protegiendo un logo que lo distingue completamente de la marca inscrita SATARRY NIGHT que carece o es omisa en cuanto a un logo. Ees este logo precisamente el que elimina la confusión visual ya que su grafía es completamente distinta, así como la forma en que l el consumidor perciba el signo. En cuanto al cotejo fonético es imposible que exista una confusión ya que como mencione anteriormente la marca STARRY NIGHT está compuesta por dos palabras, que fonéticamente resulta imposible confundir con una sola como es STARRY. De ninguna forma considera la suscrita que existiría algún riesgo de que ambas marcas sean asociadas a pesar de proteger ambas los mismos productos, esto por cuanto el elemento diferenciador es el logo y la palabra Night la cual no forma parte de la marca que pretende registrar su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.



Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca solicitada “**SATARRY (DISEÑO)**”, es una marca mixta, conformada por una parte denominativa (palabra) como una parte figurativa (diseño), el diseño constituido por la palabra “**STARRY**” escrito en letras especiales de color fusia, rodeada por cuatro estrellas de color fusia, la marca inscrita “**STARRY NIGHT**”, es denominativa-compleja formada por dos palabras, la primera constituida por seis letras y la segunda por cinco letras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieves del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.*” (Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**STARRY (DISEÑO)**” y la inscrita “**STARRY NIGHT**”, observa este Tribunal que el término “**STARRY**” se constituye en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**STARRY NIGHT**”. Bajo tal premisa, examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**STARRY (DISEÑO)**”, solicitado como mixto, con la marca inscrita a nombre de la



sociedad **KONINKLIJKE SANDERS B.V.**, se advierte, que desde el punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita “**STARRY NIGHT**”, y la solicitada, “**STARRY**” acaban siendo, en términos ortográficos muy parecidas, casi idénticas, pues, desde un punto de vista visual no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, por lo que este Tribunal comparte lo establecido por el órgano a quo al señalar “(...) *Realizado el cotejo fonético, se concluye que las marcas son prácticamente idénticas, tienen sonido similar, (...)*”.

Y desde un punto de vista ideológico, y recurriendo a la traducción de ambos, ya que son términos en inglés, tenemos, que según el Diccionario de la Universidad de Chicago Español-Inglés, Inglés-Español, Quinta Edición, p. 537: el término solicitado, significa “estrellado” y por su parte el término inscrito significa “noche estrellada”, evocando ambos términos una misma idea o concepto, razón por la cual ideológicamente resultan muy similares.

QUINTO. En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo “**STARRY (DISEÑO)**” como marca de fábrica y de comercio en clase 3, con la marca inscrita “**STARRY NIGHT**”, en cuanto a los productos a protegerse, se muestran similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son *jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, desodorantes para uso personal y para la piel, productos para el cuidado del cabello y el cuerpo no incluidos en otras clases*, lo cual acrecienta la probabilidad



de confusión en el mercado, ya que algunos productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, tales como *jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello*, son similares a los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos para el cuidado personal son comercializables a través de canales de venta comunes. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*". La regla 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, que consiste en impedir que tercero utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, en virtud de que existe similitud entre los signos confrontados.

SIXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince



horas, diecisiete minutos, treinta y cuatro segundos del veintidós de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en su condición de apoderada especial de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, treinta y cuatro segundos del veintidós de junio de dos mil diez, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.