



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0068-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “RED STAR”**

**COMPAÑÍA NUMAR S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9515-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0837-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogado, vecina de Escazú, cédula de identidad número -1-1055-703, en su condición de apoderada especial de **COMPAÑÍA NUMAR S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas y cincuenta y ocho minutos con cuarenta y cinco segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de setiembre de 2011, por la Licda. **Guiselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A**, cédula jurídica 3-101-173-998, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, Edificio Numar, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “RED STAR”, en clase 29 internacional, para proteger: ***“Carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extracto de***



*carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos, lácteos, aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas y cincuenta y ocho minutos con cuarenta y cinco segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, se resolvió: “(*...*) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (*...*)**.”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada la Licda. **Guiselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, interpuso para el día 16 de enero de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las once horas diecinueve minutos con diecisiete segundos del diecinueve enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(*...*). **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (*...*)**.”

**SEXTO.** 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

**UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**RED STAR**”, registro número **185516**, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **LESAFFRE ET COMPAGNIE**, inscrita desde el 30 de enero de 2009, con una vigencia hasta el 30/01/2019. (doc. v.f 33 y 34)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca “**RED STAR**” presentada por la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A**, al determinar que de la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita **RED STAR**, del cual se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir la distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas y siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el mercado, se vería afectado no solo el derecho de elección del consumidor sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción y por lo cual se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios indicó que entre los signos en pugna no existe riesgo de confusión, por las siguientes razones: 1) Que



la marca de mi representada “**RED STAR**” se debe analizar desde un punto de vista denominativo, grafico fonético e ideológico, para determinar que la marca “**RED STAR (DISEÑO)**” si es susceptible de inscripción. **2)** Al analizar las marcas en pugna en su totalidad es importante determinar que la marca registrada RED STAR significa en español “estrella roja”, que son denominaciones generales y de uso común, en donde la marca de mi representada aunque utilice dichas denominaciones, esta incluyendo un diseño y tipografía especial que genera novedad y distintividad. **3)** Que aunque ciertos productos son similares a los del registro inscrito, la protección solicitada por la marca de mi representada se refiere a una lista más extensa. Desde la perspectiva de los productos que protegen ambas marcas, aunque las mismas se encuentren bajo la misma clase internacional, estos son muy distintos entre sí. **4)** Aunque existe una evidente similitud entre la marca solicitada por nuestra representada “**RED STAR (DISEÑO)**”, y la marca registrada “**RED STAR**”, tal y como se indicó anteriormente, se refiere a una denominación de uso general y común ya que su traducción al español es “estrella roja”. En este caso se deberá tomar en cuenta el diseño y la tipografía utilizada en la marca por mi representada para demostrar que si corresponde a una marca novedosa y distintiva ante el registro de marcas y ante terceros. Por lo que se puede determinar que no existe incumplimiento alguno sobre dichos incisos, sobre los restantes del artículo 7 ni del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo tanto la marca si es admisible de registro tal y como lo indica el artículo 3 de la misma Ley, para lo cual se adjunta jurisprudencia dictada por el Tribunal Registral administrativo mediante el Voto 83-2005 de las 10:05 del 06 de mayo de 2005 y el Voto 091-2005 de la 10:00 del 06 de mayo de 2005.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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, que disponen que 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. 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, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma



simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**RED STAR (DISEÑO)**” y la marca de fábrica inscrita “**RED STAR**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, el signo propuesto no contiene ninguna elemento que le otorgue la suficiente distintividad al signo lo cual evidentemente induciría a que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

Para el caso que nos ocupa, tenemos que la composición del signo entra a ser analizado por el operador del derecho, quien debe identificar los términos genéricos que componen la denominación, en virtud de que estos elementos pueden ser utilizados únicamente como complemento pero no le pueden proporcionar el grado necesario de distintividad. En este sentido, para el caso en examen las palabras utilizadas **RED (rojo)** y **STAR (estrella)** ya traducidas al español constituyen términos genéricos que no pueden ser apropiables, por ende no puede ser considerado como elemento que le otorgue la distintividad necesaria al signo.

Ahora bien, en cuanto a la cotejo realizado se deduce que a nivel visual el signo propuesto no contienen elementos diferenciadores dentro de su estructura gramatical que le proporcione al consumidor poder identificarlas en el mercado de manera adecuada, por cuanto ambos utilizan los mismos términos “**RED STAR**”, y es mediante dicha impresión gramatical que el consumidor puede asociar las marcas, provocándose de esa manera a ser



confundido. Por cuanto a diferencia de lo que estima el oponente la distintividad de un signo no radica en el diseño y la tipografía utilizada, en virtud de que estos son elementos que eventualmente pueden variar por políticas o estrategias comerciales, no así, su mensaje el cual está conformado por su estructura gramatical, dado que ello corresponde a lo que la empresa desea proyectar al consumidor.

Ahora bien, en cuanto a que el signo propuesto genere confusión auditiva cabe advertir que en el tanto los signos gramaticalmente contengan el mismo mensaje “**RED STAR**” su entonación será idéntica. Así mismo, se desprende que a nivel ideológica ambos signos al proteger el mismo tipo de productos en la misma clase internacional (30), por ende dentro de la misma actividad comercial, independientemente de que una u otra empresa pretenda la protección de más o menos productos, ello no hace una diferencia sustancial que sean palpable para el consumidor a no ser confusión, y asociar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. Para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que como se ha venido analizando es de aplicación para el caso bajo examen, en virtud de tenerse por demostrado ante este Órgano de alzada, que el signo solicitado pretende la protección de los mismos productos de la marca inscrita, bajo una denominación idéntica, por lo cual no contienen la actitud de distintividad necesaria para coexistir registralmente.



Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, que existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**RED SATAR**” propiedad de **LESAFFRE ET COMPAGNIE**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RED STAR (DISEÑO)**”, presentada por **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, en virtud de tenerse por demostrado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende existe riesgo de confusión y asociación empresarial que puede afectar a los consumidores, en razón de ello se confirma la resolución venida en alza al considerar que no se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) y 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

**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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas y cincuenta y ocho minutos con cuarenta y cinco segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción del signo “**RED STAR (DISEÑO)**” en **clase 30** internacional. Previa





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez.*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*