

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0082-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “U SAN MARCOS MIEMBRO DE LA RED ILUMNO (diseño)”

ILUMNO TECHNOLOGIES LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-7845)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0259-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiún minutos del quince de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la **licenciada María del Rocío Quirós Arroyo**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0871-0341, en su condición de apoderada especial de la empresa **ILUMNO TECHNOLOGIES LTD.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Islas Bermudas, con domicilio en Victoria Place, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermudas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:30 horas del 9 de enero del 2019.

Redacta la jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **ILUMNO**

TECHNOLOGIES LTD. solicitó la inscripción de la marca de servicios **“U SAN MARCOS MIEMBRO DE LA RED ILUMNO (diseño)”** para proteger y distinguir: *“una institución universitaria privada, dedicada a prestar los servicios de educación y formación universitaria en modalidades virtual y presencial”* en clase 41 internacional, con diseño:



El **Registro de la Propiedad Industrial** denegó el signo propuesto por razones extrínsecas, al considerar que violenta el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) porque causa confusión con el nombre comercial **“SAN MARCOS INSTITUTO CIENTÍFICO”** con registro 122897, inscrito a favor de **ALMELER T.H.G., S. A.**

Apela la **licenciada María del Rocío Quirós Arroyo**, indicando que la marca propuesta es mixta porque contiene una combinación de palabras y va acompañada por un logotipo que consiste en la letra **“U”** que en nuestro país se usa para referirse a una Universidad. En tanto el nombre comercial inscrito **SAN MARCOS INSTITUTO CIENTÍFICO** es denominativo y únicamente coinciden en las palabras **“SAN”** y **“MARCOS”**, por lo cual son diferentes a nivel visual, fonético e ideológico. Afirma que la marca propuesta cuenta con suficientes y significativos elementos que la caracterizan y permiten al consumidor identificarla de forma inequívoca y por ello no se podrían confundir. Adicionalmente, se dirigen a públicos diferentes, ya que el signo inscrito brinda educación media a nivel de segundo ciclo; sea a colegiales, y la solicitada se dirige a universitarios. Además, su representada y la Universidad San Marcos cuentan con una trayectoria de muchos años en el país y ha coexistido con el nombre comercial inscrito. Con fundamento en estos alegatos solicita se admite su recurso y se continúe con el trámite de registro solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución venida en Alzada de un elenco de hechos probados de interés para el dictado de esta resolución, este Tribunal enlista como tal el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 15 de noviembre de 2000, el nombre comercial “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO**” con registro **122897**, a favor de ALMELER T.H.G, S. A., que protege: “un establecimiento comercial dedicado a la educación privada, sin fines de lucro Ubicado en Alajuela, 100 norte del puente sobre el río Ciruelas” en clase 49 internacional (folio 10)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con este carácter que sean de utilidad para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 1° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) establece como uno de sus objetivos la protección efectiva de “...*los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”

Es por esto que la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, en el inciso d) del artículo 8 de la Ley

de Marcas, cuando “...*el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*”

Siendo que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros similares que hayan sido puestos en el mercado, en consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos de su titular desde el instante en que otorga el registro, concediendo así un derecho de exclusividad sobre éste respecto de los bienes o servicios que ofrece. Asimismo, ampara el derecho del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole escoger lo que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad y origen.



Una vez examinada la marca **San Marcos** pretendida por **ILUMNO TECHNOLOGIES LTD.** respecto del nombre comercial previo “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTÍFICO**”, se advierte que en el denominativo de la primera la frase “MIEMBROS DE LA RED ILUMNO” se utiliza como una referencia de su origen, por lo que el cotejo marcario debe hacerse respecto del resto de sus términos. En este sentido, sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, porque en el conjunto de ambas sobresale el término común “SAN MARCOS”; que resulta ser su término preponderante, y en razón de ello se observan y pronuncian en forma muy similar y refieren a la misma idea. Por ello sí existe riesgo de confusión y asociación empresarial.

Aunado a lo anterior, el signo inscrito no especifica que sea para secundaria, toda vez que se indica únicamente que protege “*un establecimiento comercial dedicado a la educación privada, sin fines de lucro*”, de lo que no se deduce que se trate de educación secundaria o universitaria y por esto no puede afirmarse que esté dirigido a un tipo distinto de consumidor. En todo caso, ambos se refieren a un establecimiento o institución que brinda educación privada en clase 25, lo cual indudablemente puede confundir al consumidor, quien puede

incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen ya que; al tratarse de servicios de la misma naturaleza, puede suponer que una misma empresa brinda los servicios de educación privada secundaria y universitaria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de lo anterior, deben rechazarse los agravios de la recurrente, porque los elementos que alega caracterizan su marca no son de tal relevancia que puedan imprimir una diferencia considerable que permita distinguirlos en el mercado, y; aun y cuando el segmento al que va dirigido fuera diferente, en la publicidad si es posible pensar que se trata del mismo origen empresarial y por ende sí se estaría violentando el derecho de exclusiva del titular inscrito.

Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación presentado por la licenciada **María del Rocío Quirós Arroyo** en representación de la empresa **ILUMNO TECHNOLOGIES LTD.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Rocío Quirós Arroyo** en representación de la empresa **ILUMNO TECHNOLOGIES LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:30 horas del 9 de enero del 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue el registro de la marca



que ha solicitado. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de

este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33