

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0168-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y  
COMERCIO**

**ILUMNO TECHNOLOGIES LTD., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2018-7846)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



***VOTO 0298-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con seis minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Rocío Quirós Arroyo, mayor, abogada, soltera, cédula de identidad 108710341, en su condición de apoderada especial de la empresa **ILUMNO TECHNOLOGIES LTD.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Islas Bermudas, domiciliada en Victoria Place, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermudas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:02:01 horas del 09 de enero de 2019.


***Redacta la jueza Mora Cordero, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la empresa **ILUMNO TECHNOLOGIES LTD.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial el registro de la



MIEMBRO DE LA RED  
**ILUMNO**

marca de fábrica y comercio , en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Institución Universitaria Educativa Privada, dedicada a prestar los servicios de educación y formación universitaria en modalidades virtual y presencial”*.

Mediante resolución dictada a las 11:02:01 horas del 09 de enero de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción del signo pretendido, al considerar que lo pedido es inadmisibles por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 incisos d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2019, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente: Que el signo es mixto, se constituye por las palabras U San Marcos MIEMBRO DE LA RED ILUMNO, acompañado por un logotipo de la letra mayúscula “U”, la cual hace referencia a una universidad, coincidiendo únicamente con el nombre comercial inscrito en las palabras “SAN” y “MARCOS”, por lo cual el signo propuesto posee elementos característicos que permiten al consumidor identificarlo de manera inequívoca, no causando confusión entre los signos, ya que vista la marca solicitada en su conjunto cuenta con distintividad gráfica, fonética e ideológica, aunado a ello los productos que promueven ambas marcas son diferentes y van dirigidos a distintos consumidores. El nombre comercial “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO**”, refiere a una institución privada que brinda educación media, a nivel de segundo ciclo de colegio, por el contrario, la marca solicitada corresponde a una institución educativa universitaria privada establecida hace muchos años,

---

contando con una gran trayectoria en el país y conformada por 14 instituciones universitarias privadas en América Latina.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Se comprueba que el nombre comercial “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO**”, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 15 de noviembre de 2000, bajo el registro número 122897, a nombre de la empresa **ALMELER T.H.G. S.A.**, en clase 49 protege: “*Un establecimiento comercial dedicado a la educación privada, sin fines de lucro ubicado en Alajuela, 100 norte del puente sobre el río Ciruelas*”. (folios 10 a 11)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, este Tribunal admite para su valoración y dictado de la presente resolución, el certificado del nombre comercial.

**QUINTO.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

*“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, 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...”*

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2º es definido como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.*

De este modo se puede indicar que las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece, por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Por consiguiente, la Ley de Marcas, así como su Reglamento, 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.

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 8º inciso d) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, por derechos de terceros cuando:

*“...Si 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...”.*

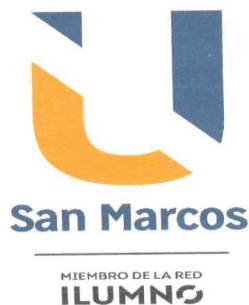
Así que, la confusión puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

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. En el caso que nos ocupa, la marca solicitada y el nombre comercial inscrito, son los siguientes:

### **MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO SOLICITADA**



#### **CLASE 41**

*“Institución Universitaria Educativa Privada, dedicada a prestar los servicios de educación y formación universitaria en modalidades virtual y presencial”*

### **NOMBRE COMERCIAL INSCRITO**

**“SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO”**

**122897**

#### **CLASE 49**

*“Un establecimiento comercial dedicado a la educación privada, sin fines de lucro ubicado en Alajuela, 100 norte del puente sobre el río Ciruelas”*



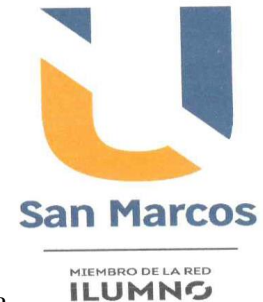
Así, en el caso concreto, examinados en su conjunto la marca solicitada y el nombre comercial inscrito “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO**”, desde el punto de vista *gráfico*, presentan similitud, los signos poseen en su composición el término “**SAN MARCOS**”, siendo este el elemento preponderante contenido dentro de la marca solicitada, a pesar de poseer esta la frase “**MIEMBRO DE LA RED ILUMINO**”, y elementos gráficos diferentes, no le otorgan suficiente distintividad, el consumidor al momento de realizar su acto de consumo, tendrá el recuerdo imperfecto de las marcas y el hecho de que ambas están estrechamente relacionadas con el sector educativo, concluirá la misma idea en la mente de este, relacionando ambas marcas a un mismo titular, razón por la cual no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

Por otra parte, desde el punto de vista *fonético*, el empleo del término “**SAN MARCOS**”, conlleva en ambos signos a que se genere una similitud fonética, pese a finalizar los signos con vocablos distintos, estos elementos no le conceden diferenciación a la hora de ejercer su pronunciación, la expresión sonora al escucharse, se perciben de manera parecida por conformarse del término preponderante “**SAN MARCOS**”, pudiendo el consumidor considerar que pertenecen a un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista *ideológico*, es claro que los signos en disputa poseen similitud, ya que al utilizar ambos el término “**SAN MARCOS**”, evocan en la mente del consumidor la misma idea y el hecho que refieren al sector educativo, relacionará ambas marcas a un mismo titular.

En cuanto a la existe relación de productos y/o servicios que pretenden la marca solicitada, son

de la misma naturaleza que los protegidos por el signo inscrito, derivando de ello un mismo mercado y consumidor relacionados con el sector educativo, lo cual provoca un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.



Analizados los productos y/o servicios pretendidos por la marca solicitada y los brindados por el nombre comercial registrado “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO**”, no es posible la aplicación del principio de especialidad, ya que cualquier consumidor puede creer que los productos de la marca solicitada tienen un mismo origen empresarial, dadas las similitudes expuestas.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la apelante en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado que los signos presentan elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, que los identifican dentro del mercado como si tratara del mismo signo inscrito, máxime que protegen productos y/o servicios similares y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, no pudiendo coexistir registralmente; en cuanto a la marca solicitada, que va dirigida a una institución dedicada a la educación universitaria y el nombre comercial inscrito que corresponde a una institución, que brinda educación media a nivel de segundo ciclo de colegio, ambas privadas y siendo diferentes consumidores, es menester aclarar que aunque se trata de centros educativos de distintos niveles, universidad y colegio, de permitir la inscripción de la marca solicitada, se violentaría el derecho que tiene el titular del nombre comercial inscrito con anterioridad, de poder constituir en un momento dado una etapa educativa superior, viéndose esta truncada por la existencia de una marca con un nombre análogo, sin dejar de lado que existen centros educativos de segunda enseñanza, que han prosperado con una buena



imagen y reputación, trascendiendo en la educación a nivel universitario, sucediendo en otros casos que centros educativos de enseñanza primaria, se introducen el campo de la enseñanza secundaria, posicionando su signo a ese nivel, por todo lo anterior se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, el presente asunto se enmarca dentro de la



formalidad distintiva extrínseca, ya que el signo solicitado , se rechaza por existir en la publicidad registral el nombre comercial “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO**”, puesto que del análisis en conjunto de ambos signos, puede afirmarse que el signo pretendido no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión, máxime que en ambos casos se protegen productos y/o servicios susceptibles de ser relacionados; y esta relación aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre ambos signos; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la identidad existente entre los signos, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador, de permitirse la inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8** incisos **d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:02:01 horas del 09 de enero de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **ILUMNO TECHNOLOGIES LTD.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de fábrica y comercio solicitada



MIEMBRO DE LA RED  
**ILUMNO**

, en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Institución Universitaria Educativa Privada, dedicada a prestar los servicios de educación y formación universitaria en modalidades virtual y presencial”*.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Rocío Quirós Arroyo, en su condición de apoderada especial de la empresa **ILUMNO TECHNOLOGIES LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:02:01 horas del 09 de enero de 2019, la que en este acto ***se confirma***. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica



MIEMBRO DE LA RED  
**ILUMNO**

y comercio , en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Institución Universitaria Educativa Privada, dedicada a prestar los*

---

*servicios de educación y formación universitaria en modalidades virtual y presencial*". Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

euV/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**