



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0504- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “EDUK CENTRO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN”(DISEÑO)

METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-4380)

MARCAS Y OTROS SIGNOS


VOTO N° 148-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Carlos Alberto Saborío Legers, mayor, divorciado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno quinientos setenta y tres cero veinte, apoderado generalísimo de la sociedad **METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciséis minutos cincuenta segundos del cuatro de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de mayo de dos mil trece, por el señor Carlos Alberto Saborío, apoderado generalísimo de la sociedad **METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SOCIEDAD**

ANÓNIMA, solicita la inscripción del Nombre Comercial  para proteger y distinguir: *“Establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de capacitación y educación”*.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas dieciséis minutos cincuenta segundos del cuatro de julio de dos mil trece, resolvió “(...) *I) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que el señor Carlos Alberto Saborío, apoderado generalísimo de la sociedad **METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciséis minutos cincuenta segundos del cuatro de julio de dos mil trece, y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos,



- 1) **Nombre Comercial** bajo el registro número 197418 para proteger en clases 49 internacional: “*Un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de educación, para preescolar y primaria*”. Inscrito el 14 de diciembre de 2009.



2) **Marca de servicios** bajo el registro 204665 para proteger en clase 41 internacional “*Servicios de educación y capacitación sobre moderación y patrones sanos de consumo de bebidas alcohólicas y proveer conocimientos científicos, investigación aplicada e información para promover el consumo responsable y moderado del alcohol*”.
Inscrito el 25 de octubre de 2010



3) **Marca de servicios** bajo el registro 204668, para proteger en clase 41 internacional “*Servicios de educación y capacitación sobre moderación y patrones sanos de consumo de bebidas alcohólicas y proveer conocimientos científicos, investigación aplicada e información para promover el consumo responsable y moderado del alcohol*”.
Inscrito el 25 de octubre de 2010.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud presentada por el apoderado especial de la empresa **METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA**, al considerar que en ese Registro se encuentran inscritos el

nombre comercial **EDUC ARTE PREESCOLAR-PRIMARIA (DISEÑO)** y los signos **EDUCALCOOL LA MODÉRATION A BIEN MELLEUR GOUT (DISEÑO)**



y **EDUCALCOOL (DISEÑO)** , al realizar el



cotejo a nivel fonético determina que los signos cotejados se pronuncian exactamente igual en cuanto a al término “EDUC”, y en cuanto al nivel gráfico no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado , ya que el consumidor podría percibir que está en presencia de una misma denominación y llegar a confundirse entre éstos, y desde el punto de vista ideológico se determina que el término “EDUK” es el mismo concepto ideológico-educación-capacitación, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud fonética e ideológica, podría causar confusión en los consumidores, por lo que 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 distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

El apelante en su escrito de agravios señala que el argumento que fundamenta la resolución de rechazo, es el que tiene que utilizar para su aceptación y por lo tanto su inscripción, indica que se si considera la palabra EDUC no tiende a confusión, pues se considera genérica y puede ser acompañada de cualquier palabra particular, agrega que desde el punto de vista gráfico y fonético por la estructura que presentan las palabras, son diferentes y que se distinguen por los vocablos “Arte, Alcool, por lo cual indica que desde el punto de vista ideológico los tres vocablos contienen un significado totalmente diferente, que evita el riesgo de confusión en los consumidores.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el solicitante y apelante y a efecto de resolver sus alegatos, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con un nombre comercial y dos marcas de servicios. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los



terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Para proteger *“Establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de capacitación y educación”*.

SIGNOS INSCRITOS



Nombre comercial para proteger en clase 49:” *Un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de educación, para preescolar y primaria.*”



Marca de servicios para proteger en clase 41 internacional “*Servicios de educación y capacitación sobre moderación y patrones sanos de consumo de bebidas alcohólicas y proveer conocimientos científicos, investigación aplicada e información para promover el consumo responsable y moderado del alcohol*”.



Marca de servicios para proteger en clase 41 internacional “*Servicios de educación y capacitación sobre moderación y patrones sanos de consumo de bebidas alcohólicas y proveer conocimientos científicos, investigación aplicada e información para promover el consumo responsable y moderado del alcohol*”

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, las letras **EDUK** en la solicitada y **EDUC** en las inscritas, lo que conlleva a que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.



Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, se da cuando hay semejanza entre dos o más signos, y hay relación entre los productos o servicios que identifican los signos en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos son similares y éstos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

En el caso, ha de tenerse presente que, los servicios que pretende desarrollar el signo solicitado están relacionados con los servicios del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa **el signo solicitado** es para proteger y distinguir : *Establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de capacitación y educación*” y el **nombre comercial inscrito** es para: *“Un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de educación, para preescolar y primaria.”* Respecto a las marcas de servicios inscritas igualmente provocan riesgo de confusión e inducen a error al consumidor promedio, al no poder distinguir el verdadero origen de la actividad a proteger


El hecho de que los listados por su orden protejan servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de educación y capacitación y vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa ello configura el riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y los signos inscritos. Razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados al existir riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Al concluirse que la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la




empresa titular del nombre comercial inscrito, y las marcas de servicios inscritas, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos **2, 8 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado

“**EDUK CENTRO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN**”(DISEÑO) , fundamentado en una similitud fonética e ideológica con los signo inscritos **EDUC ARTE**

PREESCOLAR-PRIMARIA (DISEÑO)  y los signos **EDUCALCOOL LA**

MODÉRATION A BIEN MELLEUR GOUT (DISEÑO)  y

EDUCALCOOL (DISEÑO) ), ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo **8 inciso d)**, **artículos 2 y 65** de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Conforme lo indicado, procede en el presente caso, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Alberto Saborío Legers, apoderado generalísimo de la sociedad **METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciséis minutos cincuenta segundos del cuatro de julio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo



Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Alberto Saborío Legers, apoderado generalísimo de la sociedad **METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciséis minutos cincuenta segundos del cuatro de julio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.