



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0730-TRA-PI**

**Oposición de inscripción de marca de fábrica y comercio: “HERE FOR GOOD”**

**LAUREATE EDUCATION INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9703-2012)**

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

### ***VOTO N° 0290-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del primero de abril de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1- 908- 006, en mi condición de apoderado especial de la empresa **LAUREATE EDUCATION INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos con veintiséis segundos del trece de agosto de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de octubre de 2012, la Licda. **María Gabriela Bodden Cordero**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LAUREATE EDUCATION INC**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 650 S. Exeter Street Baltimore, Maryland, 21202, USA, con establecimiento administrativo y comercial situado en esa misma dirección, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HERE FOR GOOD”** en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios educativos y*



*servicios educativos en línea, a saber, suministros de cursos de enseñanza en el colegio, universidad y posgrado, servicios educativos, a saber, suministro de cursos de estudio tanto presencial como en línea, en el colegio, la universidad y posgrado; publicación de libros, autoedición electrónica; publicación electrónica de libros y periódicos; edición multimedia de libros, revistas, software y publicaciones.”*

Mediante el escrito de interposición del recurso de apelación, presentado el 27 de agosto de 2013 visible a folio 245 del expediente de marras, el representante de la empresa recurrente LAUREATE EDUCATION INC, solicitó ante este Órgano de alzada, se limite su lista de productos a; *“Servicios educativos y servicios educativos en línea, a saber, suministros de cursos de enseñanza en el colegio, universidad y posgrado, servicios educativos, a saber, suministro de cursos de estudio tanto presencial como en línea, en el colegio, la universidad y posgrado; autoedición electrónica.”*

**SEGUNDO.** En resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos con veintiséis segundos del trece de agosto de dos mil trece, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa STANDARD CHARTERED PLC, contra la solicitud de inscripción de la marca “HERE FOR GOOD” en clase 41 internacional presentada por el apoderado de la empresa LAUREATE EDUCATION INC, la cual se rechaza.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LAUREATE EDUCATION INC**, interpuso para el día 27 de agosto de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación y Nulidad Concomitante, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y un minutos con cincuenta y un segundos del cuatro de octubre de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el*



***Recurso de Apelación con nulidad concomitante ante el Tribunal de alzada, (...).***

**QUINTO.** 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 Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros marcarios:

- 1) **Marca de Fábrica “HERE FOR GOOD”,** registro número **199161**, propiedad de la empresa **STANDARD CHARTERED PLC**, inscrita desde el 26 de febrero 2010 y vigente hasta el 26 de febrero de 2020, en **clase 16** internacional, para proteger y distinguir: *“Papel, cartón y materiales hechos a partir de estos materiales, no incluidos en otras clases; tarjetas no codificadas; impresos, libros, panfletos, catálogos, revistas; publicaciones periódicas; manuales; cheques de viajero, gros postales, giros bancarios; cheques, chequeras; tarjetas de cartulina/cartón y plásticas; materiales para el registro de programas de computadora y datos; materiales para encuadernación de libros; papelería; instrumentos para escritura; carpetas y folder; carpetas para documentos; maquinas de escribir y materiales de oficina (excepto muebles); materiales de instrucción y enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no incluidos en otras clases),”* (v.f 253)



2) **Marca de Fábrica “HERE FOR GOOD”**, registro número **199160**, propiedad de la empresa **STANDARD CHARTERED PLC**, inscrita desde el 26 de febrero 2010 y vigente hasta el 26 de febrero de 2020, en **clase 09** internacional, para proteger y distinguir: *“Aparatos para procesar transacciones realizadas con tarjetas y datos relacionados con los mismos y para el proceso de pago; aparatos para la verificación de datos en tarjetas codificadas magnéticamente; tarjetas codificadas, cartuchos, discos, cintas, tarjetas y otros materiales para registros, todos ellos para la recolección , procesamiento y/o almacenamiento de datos y para el soporte de programas de computadora y datos; transportadores magnéticos de datos, discos de grabación; video grabadoras, cajas registradoras, maquinas calculadoras, aparatos para la entrada, salida, almacenamiento y/o procesamiento de datos; equipo para el procesamiento de datos, computadoras; Software y programas de computadora; hardware de computadoras; memorias para computadora; aparatos de computo y aparatos para imprimir; impresoras; tarjetas magnéticas; tarjetas inteligentes (programables) y codificadas magnéticamente; aparatos para telecomunicaciones, teléfonos; comunicaciones, aparatos e instalaciones; radio localizadores; maquinas contestadoras.”* (v.f 254)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho de tal carácter de relevancia para el dictado de la presente resolución, lo siguiente:

**ÚNICO:** Que la empresa recurrente **LAUREATE EDUCATION INC**, restringe la lista de productos y servicios, respecto de; *“publicación de libros, publicación electrónica de libros y periódicos; edición multimedia de libros, revistas, software y publicaciones.”* (v.f 245)



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HERE FOR GOOD”** en clase 41 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **LAUREATE EDUCATION INC**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas **“HERE FOR GOOD”** propiedad de la empresa **STANDARD CHARTERED PLC**. Del estudio integral se comprueba que entre los signos existe identidad de su denominación, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir un elemento que le otorgue la distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas en el mercado de manera eficaz. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando su derecho de elección y a la vez socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que ello trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **LAUREATE EDUCATION INC**, en términos generales manifestó dentro de sus agravios, que se limitara la lista de productos solicitados por su representada a los siguientes; *“Servicios educativos y servicios educativos en línea, a saber, suministros de cursos de enseñanza en el colegio, universidad y posgrado, servicios educativos, a saber, suministro de cursos de estudio tanto presencial como en línea, en el colegio, la universidad y posgrado; autoedición electrónica.”* Con la limitación realizada al signo propuesto por su representada se considera por parte del apelante que la marca solicitada no es susceptible de inducir a confusión al consumidor, puesto que no existe relación alguna entre los productos que se pretende proteger, dado que son específicamente servicios para la enseñanza o educación, por lo que la semejanza alegada con respecto a los signos inscritos es improcedente.

Además, continua manifestando la parte, que el signo propuesto **“HERE FOR GOOD”** bajo la limitación realizada en la lista de servicios a proteger se encuentra dirigida y será adquirida



por un consumidor diferente, sea, personas que buscan servicios de enseñanza o educación de una manera específica, como lo son servicios de educación en línea, por lo que toda posible confusión es nula. Asimismo indica que los registros inscritos propiedad de STANDARD CHARTERED PLC, en las clases 09, 16 y 36 internacional, una vez realizada la limitación a la solicitud propuesta por su representada se elimina todo riesgo de confusión o asociación con los productos de las marcas en conflicto. Enfatiza que la marca propuesta por su representada se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, conforme lo establece el principio de especialidad pueden convivir pacíficamente en el comercio, y que al no tener relación alguna entre los productos protegidos entre ellas. Por lo anterior solicita se continúe con el trámite de inscripción de la marca “HERE FOR GOOD” en clase 41 internacional, presentada por su representada.

Asimismo el representante de la empresa **STANDARD CHARTERED PLC**, en el escrito presentado ante esta instancia manifestó en términos generales, que la resolución de la Oficina de Marcas se encontró ajustada a las disposiciones contenidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que la similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas cotejadas era innegable, y de haberse aceptado su inscripción iría contra lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) del citado cuerpo normativo, el cual protege los derechos adquiridos de quienes han creado fama tanto a nivel nacional como a nivel mundial, por la excelencia de sus productos. Que los productos que se pretenden comercializar con el signo propuesto se encuentran relacionados con los de su representada, por lo cual el peligro de confusión que se puede provocar en el consumidor es evidente. Por lo anterior, solicita confirmar la resolución de alzada y en consecuencia denegar la solicitud de inscripción de la marca “HERE FOR GOOD” presentada por la empresa **LAUREATE EDUCATION INC.**

**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 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo 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 ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe 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.

Así las cosas, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**HERE FOR GOOD**” y las marcas inscritas “**HERE FOR GOOD**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, obsérvese que a **nivel visual** el signo propuesto “**HERE FOR GOOD**” no contienen ningún elementos diferenciador dentro de su estructura gramatical que le proporcione la distintividad necesaria con respecto del inscrito, situación que provoca que los signos a **nivel auditivo** a la hora de pronunciarlos se identifiquen como si fuese el mismo. Ello evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial, dado que no podría identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que si los signos cotejados bajo la denominación “**HERE FOR GOOD**” mantienen tal identidad entre ellos y traducidos al español evocan un mismo significado, es indudable que el consumidor medio asumirá que se trata de servicios provenientes de un mismo origen empresarial. Aunado a ello, no podríamos obviar que al encontrarse estos registros inscritos desde el año 2010 (v.f 250) para este momento el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los



productos y servicios que comercializa la empresa **STANDARD CHARTERED PLC**, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil y bajo una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Ahora bien, 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 identidad o similitud entre éstos, tal como ocurre en el caso concreto, para lo cual, la ley autoriza considerar al caso en examen, la aplicación del principio de especialidad que establece 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 no se ajusta al caso bajo examen. Obsérvese, que el signo propuesto por la empresa **LAUREATE EDUCATION INC** bajo la denominación “**HERE FOR GOOD**” en clase 41 internacional, pretende la protección de: “*Servicios educativos y servicios educativos en línea, a saber, suministros de cursos de enseñanza en el colegio, universidad y posgrado, servicios educativos, a saber, suministro de cursos de estudio tanto presencial como en línea, en el colegio, la universidad y posgrado; autoedición electrónica”, según limitación propuesta a folio 245 del expediente de marras.*

No obstante, cabe señalar por este Tribunal de alzada que pese a que el recurrente solicita se limite de la lista de los productos y servicios a proteger las; “*Publicación de libros, publicación electrónica de libros y periódicos; edición multimedia de libros, revistas, software y publicaciones.* Lo cierto del caso es que la autoedición electrónica, también



conocida en el ámbito técnico como publicación de escritorio, y conforme al Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. significa; *autoedición s. f. Sistema informático que permite compaginar y diseñar las páginas de una publicación con o sin ilustraciones y dejarla dispuesta para su impresión y reproducción: un programa de autoedición. (...)*”. Por lo que de ello es claro que dicho programa contempla todos los elementos que la parte solicitó expresamente se eliminaran de la lista de servicios propuesta por su representada, persistiendo de esa manera la causal de inadmisibilidad contemplada por el Registro de instancia, y en este sentido sus manifestaciones no son de recibo.

Ahora bien, obsérvese de la certificación expedida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, los signos inscritos propiedad de la empresa **STANDARD CHARTERED PLC**, bajo las denominaciones “**HERE FOR GOOD**”, pretende la protección de los siguientes servicios; **Marca de Fábrica**, registro número **199161**, en **clase 16 internacional**, para proteger: “(…); *materiales para el registro de programas de computadora y datos; (...); materiales de instrucción y enseñanza (...).*” (v.f 253) y la **Marca de Fábrica**, registro número **199160**, en **clase 09 internacional**, para proteger; “(…) *aparatos para la verificación de datos en tarjetas codificadas magnéticamente; tarjetas codificadas, cartuchos, discos, cintas, tarjetas y otros materiales para registros, todos ellos para la recolección, procesamiento y/o almacenamiento de datos y para el soporte de programas de computadora y datos; (...)* aparatos para la entrada, salida, almacenamiento y/o procesamiento de datos; *equipo para el procesamiento de datos, computadoras; Software y programas de computadora; hardware de computadoras; memorias para computadora; aparatos de computo (...).*” (v.f 254)

Tal y como se desprende de los servicios con ámbito de protección registral, si bien estos se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, como lo son la 09 y 16 sus actividades mercantiles se relacionan con la solicitud propuesta en la clase 41 internacional, presentadas por la empresa **LAUREATE EDUCATION INC**, dado que estos a diferencia de lo que estima el recurrente serán utilizados y difundidos en la internet, sea, en línea o red. Por



lo que, no podríamos obviar que los consumidores a la hora de ingresar a la red y solicitar información, se desplieguen los servicios que ambas empresas pretenden comercializar, dado que esta actividad requiere de todo los mecanismos de protección, almacenamiento, programas, soporte con relación a las computadoras, software, programas de computadora, hardware de computadoras, memorias para computadora, aparatos de cómputo, que entre otros, que en mayor o menor medida son indispensables para el desarrollo de los programas de educación y enseñanza vía red, por lo que a diferencia de lo que externa el recurrente, todos y cada uno de los servicios inscritos se encuentran evidentemente relacionados entre sí, con los que pretende brindar la solicitante, por ende, el nivel de riesgo y confusión entre los productos inscritos y su origen empresarial será inevitable para el consumidor, y en este sentido las argumentaciones del petente no son acogidas.

Ahora bien en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Tribunal elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, conforme lo establecen los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión y asociación con respecto a los signos marcarios inscritos “**HERE FOR GOOD**”, propiedad de **STANDARD CHARTERED PLC**. En tal sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **LAUREATE EDUCATION INC**, y confirmar la resolución apelada, mediante la cual se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HERE FOR GOOD**”, en clase 41 internacional, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial.



**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 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 el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **LAUREATE EDUCATION INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos con veintiséis segundos del trece de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HERE FOR GOOD”** en **clase 41** internacional. Previa 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**