



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0606-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo AULA ABIERTA (diseño)

Sociedad Periodística Extra Ltda., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3088-2011)

Marcas y otros signos

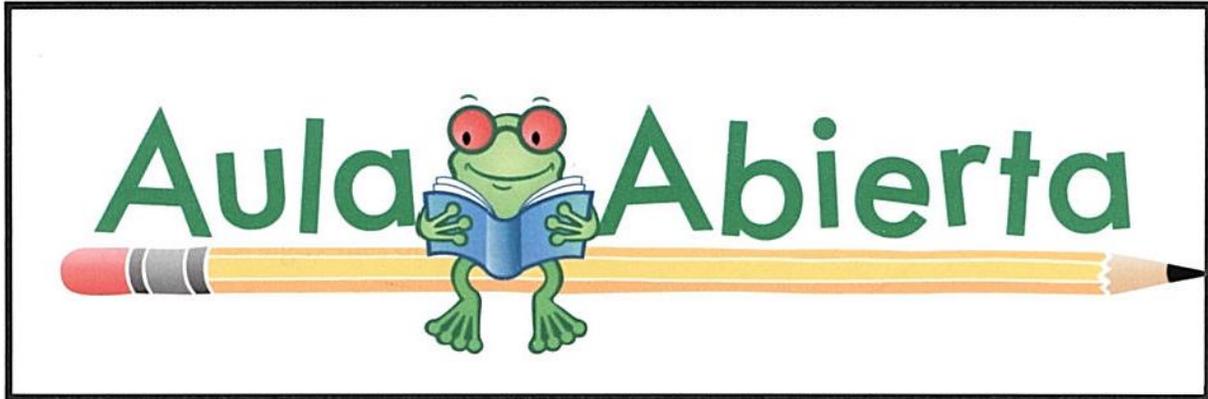
VOTO N° 0294-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Iary María Gómez Quesada, mayor, casada, administradora, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos setenta y cinco-setecientos diecinueve, en su condición apoderada generalísima de la empresa Sociedad Periodística Extra Limitada, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-cero treinta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y ocho segundos del catorce de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta de marzo de dos mil once, la señora Gómez Quesada, representando a la empresa Sociedad Periodística Extra Ltda., solicita se inscriba como marca el signo



para distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional productos de imprenta.

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y ocho segundos del catorce de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintisiete de junio de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

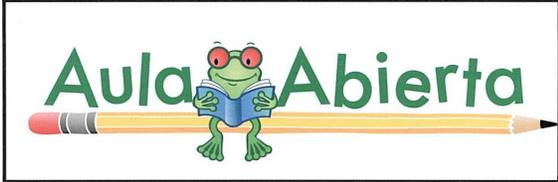


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de servicios **AULA ABIERTA**, registro N° 181447, a nombre de Aula Abierta J.F.A. S.A., vigente hasta el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en clase 41 para distinguir cursos intensivos, seminarios y capacitaciones en las áreas de administración, cómputo, comunicación, ventas, legales (ver folios 17 y 18).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, encontrando similitud gráfica y fonética, además de relación en los productos, determinó la inadmisibilidad de lo solicitado por derechos previos de terceros. Por su parte, la recurrente argumenta que las marcas se diferencian por el diseño, que no se utilizará para servicios de capacitación, presentándose una muestra de su forma de uso en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO COMO MARCA
AULA ABIERTA	
Servicios	Productos



Clase 41: cursos intensivos, seminarios y capacitaciones en las áreas de administración, cómputo, comunicación, ventas, legales	Clase 16: productos de imprenta
---	---------------------------------

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que establece, **numerus apertus**, criterios de aplicación al cotejo marcario.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **a contrario sensu**, gracias a que, si bien no es lo mismo un producto de imprenta que un servicio de capacitación, es bastante usual que las capacitaciones se realicen atendiendo a materiales impresos que sirven como apoyo de la actividad realizada, entonces en dicho sentido hay relación entre los productos que se pretenden hacer distinguir con la marca solicitada y los servicios que ya distingue la inscrita, máxime teniendo en cuenta que la propia apelante trae a colación el hecho de que la marca, más allá de la forma en que se solicita, en el comercio ya es utilizada para hacer distinguir un producto que tiene que ver con educación, por lo tanto tales declaraciones, lejos de imponer diferencias entre lo pedido y el derecho de tercero oficiosamente opuesto, más bien acercan a los productos y servicios bajo cotejo. Y la diferencia entre las clases de Niza no es óbice para establecer el parangón explicado, ya que la propia Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), establece claramente que tal variedad en sí misma no es motivo suficiente para considerar que hay una diferencia que



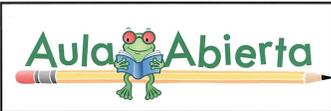
valide la aplicación del principio de especialidad a favor de lo solicitado, artículo 89 párrafo cuarto.

Así, ambos signos coinciden en el uso de las palabras AULA ABIERTA, siendo éste su elemento central y preponderante, por el cual el consumidor le recordará, entendiendo entonces que, al aparecer en el mercado un nuevo signo mixto AULA ABIERTA, con diseño y para productos no iguales pero relacionados a los servicios de la primera marca ya registrada, la segunda es tan sólo una variación de la primera, pero de un mismo origen empresarial o de diversos orígenes pero relacionados entre sí, confusión que precisamente pretende evitar la Ley de Marcas con sus postulados.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Iary María Gómez Quesada representando a la empresa Sociedad Periodística Extra Limitada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y ocho segundos del catorce de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del

signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33