



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0668-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “AULA ABIERTA (DISEÑO)”

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3060-2011)

Marcas y otros signos

VOTO No. 295-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **IARY MARÍA GÓMEZ QUESADA**, mayor, casada dos veces, administradora, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-475-719, en representación de la empresa **SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-102-038255, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos, treinta y tres segundos del veintinueve de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de marzo de dos mil once, la señora Iary María Gómez Quesada, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**AULA ABIERTA (DISEÑO)**”, en **Clase 41** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Esparcimiento, educación y formación de diversos temas de opinión que se publican en el periódico Diario Extra y la programación del canal Extra TV Canal 42, así como la utilización de dicho logo en cualquiera de los otros medios de comunicación que conforman el*



Grupo Extra”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veintitrés minutos, treinta y tres segundos del veintinueve de junio de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Gómez Quesada, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el mismo conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado el siguiente hecho: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra



inscrita desde el 24 de octubre de 2008 y vigente hasta el 24 de octubre de 2018, la marca de servicios “**AULA ABIERTA**”, **Registro No. 181447**, cuyo titular es la empresa Aula Abierta J.F.A., S. A., para proteger y distinguir “*Cursos intensivos, seminarios y capacitaciones en la áreas de administración, cómputo, comunicación, ventas, legales*”, en Clase 41 de la nomenclatura internacional, (ver folios 17 y 18).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que, es inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “**AULA ABIERTA (DISEÑO)**” en relación con la inscrita “**AULA ABIERTA**”, se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, que provoca un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, en razón de lo cual violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que, si bien, efectivamente existen similitudes a nivel gráfico y fonético en ambos signos, el Registro no ha tomado en cuenta que hay muchas diferencias a nivel ideológico que permiten su coexistencia registral sin causar confusión. Agrega que, la empresa Sociedad Periodística Extra Limitada no se dedica a brindar el mismo tipo de capacitaciones que ofrece la titular del signo inscrito, sino a la comunicación colectiva, a informar y entretener, a dar información relevante para



estudiantes de edades escolares, dado lo cual no existe similitud en el objeto de protección de las marcas confrontadas. En este sentido, aclara en su defensa que la marca solicitada pretende brindar los servicios relacionados en la solicitud inicial, pero únicamente en un segmento del Diario Extra; que se publica en las ediciones de los martes, miércoles y jueves, y no en todos los medios de comunicación que conforman el Grupo Extra, como erróneamente se indicó.

Manifiesta que es un equívoco lo afirmado en la resolución apelada, en el sentido que no es aplicable lo dispuesto en los artículos 18 y 89 de la Ley de Marcas, por cuanto en ellos se desarrolla el principio de especialidad de las marcas y la clasificación de productos y servicios, siendo que la marca propuesta cumple con los presupuestos allí establecidos y su aplicación a este asunto permite determinar que no se produce un riesgo de confusión ya que ambas son fácilmente diferenciables y no se dirigen al mismo público consumidor. Por ello, los signos objeto de este procedimiento no compiten entre sí, ya que brindan servicios diferentes, aunado a que, al propuesto le ha sido agregado un diseño, cuyos elementos gráficos quedan grabados en la memoria del consumidor, permitiendo que sea reconocido con suma facilidad por la población a que se dirige.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto, “*AULA ABIERTA (DISEÑO)*”, en



relación con la marca inscrita de idéntica denominación, es claro que en sus términos denominativos existe identidad gráfica, fonética e ideológica, tal como afirmó el Registro. En este sentido, debe recordar la recurrente que en el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. Es decir, que salvo raras excepciones, al cotejar signos mixtos predomina el elemento denominativo, por ser éste el utilizado por el consumidor al referirse al producto o servicio, además de ser el título de la marca. Por ello, en el caso bajo estudio, la frase “aula abierta” constituye un elemento esencial al realizar el cotejo entre de la marca cuya protección se solicita y la inscrita, que goza ya de una protección exclusiva especial.

Aunado lo anterior a que, los servicios que se pretende proteger se ubican en la misma clase que los protegidos por la marca inscrita y son susceptibles de ser relacionados, por cuanto ambos van dirigidos a la educación y formación en diversos temas. Efectivamente esto provoca que ambos signos sean incompatibles, haciendo improcedente su coexistencia registral. Y es que, precisamente la función de la Autoridad Registral es administrar la propiedad intelectual en nuestro país y *“...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...”*, tal como disponen los artículos 1º y 91 de la Ley de Marcas.

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 similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar**. Así, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados, lo cual no sucede en este caso. Lo contrario, a todas luces provocaría



que el consumidor medio, al momento de ejercer su derecho de consumo haga esa asociación, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial.

Y es que, la Administración Registral, por disposición legal está obligada a proteger la marca inscrita en detrimento de la solicitada, como sucede en el caso que se analiza, ya que los signos confrontados guardan más similitudes que diferencias. Esto es, conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas, lo que se trata de evitar es que, en el curso de operaciones comerciales, terceros utilicen signos idénticos o similares para proteger y distinguir bienes o servicios iguales o similares a los registrados para una marca ya registrada, sin el consentimiento de su titular, cuando ello se produzca alguna probabilidad de causar confusión.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que no son de recibo los agravios del apelante y, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por violentar lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues no existe una distinción suficiente entre los signos confrontados que permita su coexistencia registral, ya que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares y susceptibles de ser relacionados, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Iary María Gómez Quesada**, en representación de la empresa **SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos, treinta y tres segundos del veintinueve de junio de dos mil once.

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 Orgánico y 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 presentado 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 catorce horas, veintitrés minutos, treinta y tres segundos del veintinueve de junio de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado “**AULA ABIERTA (DISEÑO)**”. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33