



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-610- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de Marca “EDUSFERA” (DISEÑO)

SANTILLANA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-10923)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 344-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Sergio Quesada González, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y tres seiscientos ochenta, apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos seis segundos del cinco de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de noviembre de dos mil doce, por el licenciado Sergio Quesada González, apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A**, solicita la inscripción de la Marca



para proteger y distinguir en clase 16 internacional: “*Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, libros impresos, diarios periódicos y revistas y, en general todo tipo de publicaciones, productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías, cromos, carteles, pegatinas, calcomanías,*”



banderines de papel y cartón, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina, objetos de escritorio y dibujo (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; folletos publicitarios y catálogos”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la sociedad **SFERA JOVEN S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas dos minutos seis segundos del cinco de agosto de dos mil trece, resolvió “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SFERA JOVEN S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “ Edusfera,* en clase 16 presentada por la apoderada de la empresa **SANTILLANA S.A, la cual se rechaza.”**

TERCERO. Que el Licenciado Sergio Quesada González, apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A,** presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos seis segundos del cinco de agosto de dos mil trece

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 inscritas a nombre de **SFERA JOVEN S.A** las siguientes marcas:

(Sfera)

bajo el registro número 219158, vigente hasta el 15 de junio de 2022 para proteger en clase 28 internacional: *“Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.”* Bajo el registro número 226484 vigente hasta el 26 de abril de 2023 para proteger en clase 35 *“servicios de publicidad para un establecimiento dedicado a la venta de ropa”*. Bajo el registro número 226485 vigente hasta el 26 de abril de 2023 para proteger en clase 16: *“artículos de papelería o artículos de oficina.”* Bajo el registro número 219162 vigente hasta el 15 de junio de 2022 para proteger en clase 25 *“Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería.”* Bajo el registro número 219161 vigente hasta el 15 de junio de 2022 para proteger en clase 14 *“Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.”* Bajo el registro número 219160 vigente hasta el 15 de junio de 2022 para proteger en clase 18 internacional: *“Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería”*. Bajo el registro número 219159, vigente hasta el 15 de junio de 2022 para proteger en clase 24 internacional. *“Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa”*.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud presentada por el apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A**, al considerar que las marcas (Sfera) registradas en clase 25, 35, 24, 18, 14 y 28 son marcas de productos de los cuales ninguno coincide o puede ser relacionado con el producto que distingue la marca solicitada, razón por la cual el cotejo se realiza únicamente con la marca registrada en clase 16 internacional que distingue los mismos productos que la solicitada y al realizar el cotejo se determina que desde el punto de vista gráfico los signos comparten la palabra SFERA, siendo que el signo solicitado incorpora dentro de su denominación un signo registrado para una misma clase, y mismos productos por lo que el consumidor podría asociarlos y desde el punto de vista fonético la similitud es muy marcada ya que a la hora de pronunciar los signos la terminación de la marca solicitada es idéntica a la marca registrada, por lo que concluye el a quo que existen más similitudes que diferencias entre los signos, lo que aumenta la posibilidad de que el consumidor medio llegue a adquirir por error un producto de la marca “EDUSFERA (DISEÑO), creyendo que está adquiriendo un producto de la marca “**SFERA (DISEÑO)**”.

El apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A**, indica en su escrito de agravios que el Registro al hacer el cotejo, no toma en cuenta nada de los otros elementos del diseño del signo solicitado, agrega que en ningún momento su representada pretende apropiarse del

término SFERA, señala que el término  es parte de un proceso de creación de marcas que prestan servicios hacia el mercado de la tecnología y educación, por lo que no tiene relación alguna con el mundo de la moda.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A** y a efecto de resolver su sustento, 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, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no 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 marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración 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, las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA



En clase 16 internacional para proteger y distinguir: *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, libros impresos, diarios periódicos y revistas y, en general todo tipo de publicaciones, productos de imprenta, artículos de encuadernación;*



fotografías, cromos, carteles, pegatinas, calcomanías, banderines de papel y cartón, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina, objetos de escritorio y dibujo (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; folletos publicitarios y catálogos”.

MARCA INSCRITA

(Sfera)

para proteger en clase 16: “*artículos de papelería o artículos de oficina*”.

Esta Órgano colegiado aclara que el cotejo únicamente se realiza con la marca registrada en clase 16 internacional que distingue los mismos productos que la solicitada, no así con los signos inscritos en clases 25, 35, 24, 18, 14 y 28, que protegen productos y/o servicios de los cuales ninguno coincide o puede ser relacionado con el servicio que distingue la marca solicitada.

En este sentido, los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/ o ideológica que producen en su conjunto. Fonéticamente, se debe tener en cuenta si las expresiones que se comparan presentan ambas vocales y consonantes idénticas y ubicados en el mismo orden, criterio que determina la semejanza sonora entre los signos; al igual que si coincide la sílaba tónica de ambos signos, y si esta encabeza o no las denominaciones. Ortográficamente, la extensión de ambos términos y la similar composición en las vocales y consonantes que los conforman se tiene en cuenta para analizar la similitud morfológica entre ambos signos y su consecuente similitud gráfica o visual. Ideológicamente, puede significar la posibilidad de confusión, los signos que evoquen la misma idea. La jurisprudencia y la doctrina han establecido además de las reglas anteriores, en el caso de



comparar signos mixtos con signos denominativos en el que predomine el factor denominativo, se compararán como si se tratara de dos signos denominativos aplicando los principios generales vistos.

Del análisis se desprende que los signos presentan una similitud en su aspecto denominativo de manera tal que aplicando las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y al realizar el cotejo, se observa que EDUSFERA (DISEÑO), incluye en su denominativo la totalidad de la marca inscrita SFERA (DISEÑO) compartiendo de esta manera la últimas cinco letras finales del signo solicitado; fonéticamente ambas suenan muy parecido, sobre todo al final de la pronunciación. Asimismo respecto de los productos a proteger, ambas marcas se encuentran en la misma clase internacional, lo que conlleva a aumentar el riesgo de confusión.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, ya que demostrada la similitud entre ambos signos, corrobora este Tribunal que la marca solicitada no cumple con las características necesarias de distintividad con relación a la marca inscrita que le permita coexistir en el mercado y evitar de esta forma crear en el público consumidor un riesgo de confusión; atentando de esta forma del derecho de exclusiva del que goza el titular de la marca inscrita.

Nótese que, como ya se indicó y quedó demostrado, el signo solicitado no solo es similar al signo inscrito, sino que además pretende proteger los mismos productos de la clase 16 del nomenclátor internacional, incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a y b de la Ley de Marcas; razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Este Tribunal considera que en el caso analizado se debe confirmar la resolución recurrida venida en alzada, declarando sin lugar el recurso de apelación presentada por el licenciado Sergio Quesada González, apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A.**, en contra



de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos seis segundos del cinco de agosto de dos mil trece, la cual se confirma.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° 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 presentado por el Licenciado Sergio Quesada González, apoderado especial de la sociedad **SANTILLANA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos seis segundos del cinco de agosto de dos mil trece, la cual 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.