



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0017-TRA-PI-243-10

Oposición en solicitud de registro como marca del signo PROINNOVA (diseño)

Universidad de Costa Rica, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6203-06)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 487-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel Giménez Costillo, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y cuatro-ciento cuarenta y cuatro, representando a la Universidad de Costa Rica, cédula de persona jurídica cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mio ciento cuarenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de julio de dos mil seis, el Licenciado Giménez Costillo, representando a la Universidad de Costa Rica, solicitó se inscriba como marca de fábrica, comercio y servicios del signo



entre otras, en las clases de la nomenclatura internacional: clase 9, para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos y/o cinematográficos, aparatos ópticos de pesas, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y/o de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, amplificación y reproducción de sonido y/o de imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos) extintores, mobiliario para uso médico y de laboratorio; clase 16, para distinguir papel, cartón, artículos de papel, artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clichés, libros, revistas, periódicos, panfletos, folletos, sobres, tarjetas de presentación, papel membreteado; y clase 41, para distinguir servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de la higiene y de la belleza para personas y animales, servicios de agricultura, horticultura y/o silvicultura.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, titular de la cédula de identidad uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, representando a la Fundación Omar Dengo, en fecha nueve de julio de dos mil siete, y contra la solicitud específicamente en las clases 9, 16 y 41.

TERCERO. Que por resolución de las quince horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar



con lugar la oposición presentada, y rechazar la solicitud de registro en cuanto a las clases 9, 16 y 41.

CUARTO. Que en fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, la representación de la Universidad de Costa Rica planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tienen como hechos probados el registro de las siguientes marcas y nombres comerciales, inscritas a nombre de la Fundación Omar Dengo:

- 1- **INNOVA**, de fábrica, registro N° 113422, vigente hasta el 26 de abril de 2019, para distinguir en clase 9 programas de computación, software, computación, websites (espacios cibernéticos), multimedios, hipertextos, CD ROM, email, teleconferencias, videoconferencias, foros, chats, talks, revistas electrónicas, mailing lists (folios 274 y 275).
- 2- **INNOVA**, de servicios, registro N° 111378, vigente hasta el 22 de diciembre de 2018, para distinguir en clase 41 prestación de servicios educativos, científicos y culturales, y la producción, desarrollo y difusión de programas educativos, que pueden incluir todas las



formas y tipos de actividades relacionadas con los mismos, incluyendo asesorías, consultorías, teleconferencias, videoconferencias, foros, charlas, talks y actividades relacionadas (folios 276 y 277).

- 3- **INNOVA**, de fábrica, registro N° 111385, vigente hasta el 22 de diciembre de 2018, para distinguir en clase 16 publicaciones, ponencias, afiches, propaganda, folletos, panfletos, libros, revistas, documentales, audiovisuales, manuales, cuadernos, fichas, boletines, documentos, despleables, dibujos, dibujos programables (folios 278 y 279).



- 4- , de fábrica, registro N° 136452, vigente hasta el 9 de enero de 2013, para distinguir en clase 9 productos de software, electrónicos, fílmicos, de registro, sonido, imagen y de transmisión de datos empleados en procesos educativos, de capacitación, y difusión de actividades pedagógicas, científicas y académicas vinculadas con las actividades de la fundación Omar Dengo y sus programas (folios 280 y 281).



- 5- , de servicios, registro N° 136491, vigente hasta el 9 de enero de 2013, para distinguir en clase 41 servicios de actividades de capacitación para instituciones públicas y privadas en el ámbito nacional o internacional en todos los formatos y formas impresos y digitales (folios 282 y 283).



- 6- , de fábrica, registro N° 136479, vigente hasta el 9 de enero de 2013, para distinguir en clase 16 materiales y recursos educativos usados en actividades de educación, capacitación y publicación pedagógica en los ámbitos nacional e



internacional, distribuidos en todos los formatos impresos o digitales posibles (folios 284 y 285).

- 7- **INNOVA INSTITUTO**, nombre comercial, registro N° 159514, inscrita desde el 12 de junio de 2006, para distinguir un establecimiento donde se lleven a cabo actividades propias del Instituto Innova de la Fundación. En todos los campos en que las mismas se desarrollan como lo son la educación en todas sus formas, la ciencia, la tecnología, la informática o computación, así como los servicios que brinda la organización, la preparación y el empleo de los materiales e instrumentos de trabajo y publicaciones que se requieren para la prestación de tales servicios, ubicado en Barrio Tournón, detrás del Centro Comercial del Pueblo, frente a Recope, San José (folios 286 y 287).



- 8- , nombre comercial, registro N° 136490, inscrita desde el 9 de enero de 2003, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la organización de actividades y prestación de servicios educativos, informativos, de consultoría y comerciales, gestionados y ofrecidos por la Fundación Omar Dengo y sus diferentes programas en el ámbito nacional e internacional, asimismo actividades y materiales publicitarios de distribución personal y colectiva, difundidos por todo tipo de medio impreso o digital, ubicado en Barrio Tournón, detrás del centro comercial El Pueblo, frente a Recope (folios 288 y 289).


Asimismo, no existen hechos no probados de interés para la presente resolución.


SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el uso en común de la palabra INNOVA en los signos cotejados hace que haya similitud gráfica, fonética e ideológica, y que el resto de los elementos que acompañan al signo solicitado no son suficientes para otorgarle aptitud distintiva frente a los signos distintivos



inscritos. Por su parte la representación de la Universidad de Costa Rica, apelante, alega que las diferencias son suficientes para permitir la coexistencia registral de ambos signos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada y los alegatos planteados por el apelante y por el opositor, debe este Tribunal revocar la resolución venida en alzada y en su lugar ordenar el registro solicitado. Si bien el **a quo** consideró que el uso de la palabra INNOVA en los signos cotejados impide el registro de lo

solicitado, visto el signo que se pretende inscribir, sea , tiene suficientes elementos gráficos que hacen diferencia respecto de los signos distintivos inscritos. Respecto de los que son meramente denominativos, INNOVA, la inclusión de la palabra PRO al inicio, aunado al diseño de las letras, y los dibujos que acompañan al signo asemejando una bombilla eléctrica y la línea amarilla sobre las palabras añaden al conjunto suficiente

diferenciación. También respecto de  se presentan suficientes diferencias, por el uso de tipografías distintas, además de la inclusión del símbolo @ en las inscritas, que no se utiliza en la solicitada. Por ello es que, si bien se comparte el uso de la palabra INNOVA, este hecho es sobrepasado por la diferencia que entre los signos se crea a partir del especial diseño que contiene el signo solicitado, y no se dará la confusión en el consumidor que prevé la Fundación opositora cuando argumenta a favor del rechazo del registro solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se revoca para que en su lugar se proceda al registro de la marca solicitada en las clases 9, 16 y 41.

CUARTO. 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, 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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Giménez Costillo representando a la Universidad de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del cuatro de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para en su lugar declarar sin lugar la oposición interpuesta y ordenar el registro de la marca solicitada en las clases 9, 16 y 41. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y 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 Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36