



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1211-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “TRAMPOLÍN DIGITAL”

SANTILLANA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 7155-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 521-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Sergio Quesada González**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-553-680, en representación de la empresa **SANTILLANA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-145880, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta minutos, treinta y cuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de agosto de 2012, el **Licenciado Sergio Quesada González**, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de comercio “**TRAMPOLÍN DIGITAL**” en Clase 41 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, y, en particular, servicios de edición y publicación en cualquier soporte, incluidos los electrónicos, de*



contenidos, libros y textos, que no sean textos publicitarios, servicios de edición y publicación electrónica on-line no descargable a través de redes mundiales de comunicaciones de contenidos, libros y textos, que no sean textos publicitarios, y, en general, los servicios de una editorial, servicios de producción de películas cinematográficas, programas de radio y televisión y obras teatrales, alquiler de películas cinematográficas y de vídeo, montaje de programas radiofónicos y de televisión, montajes de películas cinematográficas, servicios de representación teatrales”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, treinta minutos, treinta y cuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, resuelve rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que el **Licenciado Sergio Quesada González**, en la representación indicada, presentó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y en razón de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 tiene como hecho con tal carácter, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se



encuentra inscrita la marca “**TRAMPOLÍN**” bajo el **Registro No. 198602**, vigente desde el 01 de febrero de 2010 y hasta el 01 de febrero de 2020, que protege en **Clase 16** Internacional “*Libros y material de instrucción o de enseñanza, papelería, cartón, productos de imprenta, adhesivos y pegamentos para la papelería, caracteres de imprenta y clichés*”, cuyo titular es la empresa SUSAETA EDICIONES DE COSTA RICA, S. A. (Ver folio 4).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del signo “**TRAMPOLÍN DIGITAL**” con fundamento en lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto, de su cotejo con el signo inscrito “**TRAMPOLÍN**” se comprueba similitud gráfica, fonética e ideológica. Aunado a ello, a pesar de pertenecer a clases diferentes, ambos se refieren a servicios que se encuentran relacionados entre sí, lo cual puede causar confusión en el público consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que el Registro de la Propiedad Industrial basa el rechazo de su signo marcario en los incisos b) y c) del artículo 8 de la Ley de Marcas. Sin embargo, alega el apelante que; de conformidad con el Principio de Especialidad, las marcas se refieren a clases diferentes y por ello no les resulta aplicable lo dispuesto en dichas normas, dado que, incluso ambas clases son clases excluyentes entre sí. Esto tiene su explicación en que las marcas protegen solamente aquellos productos o servicios comprendidos en su registro y por ello el alcance de su protección no puede



ampliarse, salvo en aquellos casos de marcas notorias. Agrega que, de esta forma se “...justifica que existan marcas similares e incluso idénticas a otras marcas anteriores pero cuyos ámbitos aplicativos difieren de clase en clase, que al público no se le genera riesgo alguno de asociación o confusión...” En razón de dichos alegatos, solicita se acoja su recurso y se autorice continuar con el trámite de la marca propuesta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares **o susceptibles de ser asociados** y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, en primer término debe aclararse que el rechazo al registro solicitado se basa únicamente en lo establecido en el inciso b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y no en el inciso c) como afirma la parte recurrente. Por otra parte, este Tribunal coincide plenamente con lo resuelto por el Registro *a quo*, al concluir que efectivamente no le resulta aplicable el Principio de Especialidad, porque no considera que las clases sean excluyentes entre sí, todo lo contrario, hay productos de los que se pretende proteger en Clase 41 que se pueden relacionar con la clase 16 de la marca inscrita y dado que el elemento “**TRAMPOLIN**” está contenido en ambas; siendo entonces la marca inscrita estaría contenida totalmente en la solicitada, siendo clara la similitud entre ellas.



Por lo señalado, no son de recibo los alegatos del apelante y al no encontrar motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión al violentar el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Sergio Quesada González**, en representación de la empresa **SANTILLANA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, treinta y cuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, 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, 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Sergio Quesada González**, en representación de la empresa **SANTILLANA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, treinta y cuatro segundos del cinco de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“TRAMPOLÍN DIGITAL”** presentado por la recurrente. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33