



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1170-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “HERE FOR GOOD”**

**LAUREATE EDUCATION INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7770-2012)**

**Marcas y Otros Signos**

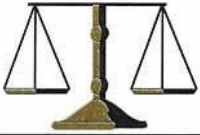
### ***VOTO No. 575-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veinte de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Pedro Chaves Corrales**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-130-258, en representación de la empresa **LAUREATE EDUCATION INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y un minutos, trece segundos del veintidós de octubre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de agosto de 2012, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“HERE FOR GOOD”**, en las **Clases 09, 16 y 41** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **En Clase 09:** *“Software de cómputo descargable con información educativa sobre los cursos de enseñanza en el colegio, universidad y postgrado, programas de software de cómputo y software de multimedia grabado*



en CD-ROM y discos con material informativo sobre los cursos de enseñanza en el colegio, universidad y posgrado, publicaciones electrónicas descargables, a saber, panfletos, guías, manuales, libros, folletos y materiales de enseñanza que ofrecen material informativo sobre los cursos de enseñanza en el colegio, universidad y posgrado, medios digitales, a saber, DVDs pregrabados, grabaciones de audio y vídeo descargables, archivos MP3 descargables, grabaciones MP3, anuncios en foros de discusión en línea, transmisiones vía internet, seminarios vía internet, archivos de sonido tipo “podcast” y CDs con información educativa sobre los cursos de enseñanza en el colegio, universidad y postgrado”. **En Clase 16:** “Materiales impresos, a saber, publicaciones de información, a saber, panfletos, guías, manuales, libros, folletos y materiales de instrucción que ofrecen información educativa sobre los cursos de enseñanza en el colegio, universidad y postgrado”. **En Clase 41:** “Servicios educativos y servicios educativos en línea, a saber, suministro de cursos de enseñanza en el colegio, universidad y posgrado, servicios educativos, a saber, suministro de cursos de estudio tanto presencial como en línea, en el colegio, la universidad y posgrado, publicación de libros, autoedición electrónica, publicación electrónica de libros y periódicos, edición multimedia de libros, revistas, software y publicaciones electrónicas, publicación de estudios y materiales de cursos ”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, cuarenta y un minutos, trece segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que inconforme con resuelto, el **Licenciado Chaves Corrales**, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en virtud de que fuera 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 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 Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas desde el 26 de febrero de 2010 y vigentes hasta el 26 de febrero de 2020, las marcas de fábrica “**HERE FOR GOOD**”, bajo los **Registros Nos. 199160 y 199161**, en **Clases 09 y 16** de la nomenclatura internacional, respectivamente, cuyo titular es la empresa **Standar Chartered PLC**, para proteger y distinguir, respectivamente: En **Clase 09:** “*Aparatos para procesar transacciones realizadas con tarjetas y datos relacionados con los mismos y para el proceso de pago, aparatos para la verificación de datos en tarjetas codificadas magnéticamente, tarjetas codificadas, cartuchos, discos, cintas, tarjetas y otros materiales para registros, todos ellos para la recolección, procesamiento y/o almacenamiento de datos y para el soporte de programas de computadora y datos, transportadores magnéticos de datos, discos de grabación, video grabadoras, cajas registradoras, máquinas calculadoras, aparatos para la entrada, salida, almacenamiento y/o procesamiento de datos, equipo para el procesamiento de datos, computadoras, software y programas de computadora, hardware de computadoras, memorias para computadora, aparatos de cómputo y aparatos de imprimir, impresoras, tarjetas magnéticas, tarjetas inteligentes (programables) y codificadas magnéticamente, aparatos para telecomunicaciones, teléfonos, comunicaciones, aparatos e instalaciones, radio localizadores, máquinas contestadoras*”. Y en **Clase 16:** “*Papel, cartón y materiales hechos a partir de estos materiales, no incluidos en otras clases, tarjetas no codificadas, impresos, libros, panfletos, catálogos, revistas, publicaciones periódicas, manuales, cheques de viajero, giros postales,*



*giros bancarios, cheques, chequeras, tarjetas de cartulina/cartón y plásticas, materiales para el registro de programas de computadora y datos, materiales para encuadernación de libros, papelería, instrumentos para escritura, carpetas y fólderes, carpetas para documentos, máquinas de escribir y materiales de oficina (excepto muebles), material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos para embalaje (no incluidos en otras clases)”. (Ver folios 19 a 22).*

**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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta **“HERE FOR GOOD”**, en relación con las de idéntica denominación y que se encuentran inscritas a nombre de otro titular, comprueba que entre ellas hay identidad gráfica y fonética, aunado a que protegen o pretenden proteger productos relacionados y vinculados en las clases 09 y 16; es decir, no existe una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas y siendo inminente el riesgo de confusión en los consumidores, no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta su inconformidad con la resolución apelada alegando que tomando en cuenta la lista de productos solicitada para su signo y los protegidos por los inscritos a favor de Standard Chartered PLC, podemos observar amplias diferencias, ya que los que pretende proteger van dirigidos específicamente a la educación o enseñanza y por ello se dirigen a una población específica, se encuentran en diferentes canales de distribución y puntos de venta, dado lo cual se elimina toda posibilidad de riesgo de confusión o asociación. Afirma entonces el recurrente, que su marca **“HERE FOR GOOD”**, es una creación original y novedosa dirigida al sector educación, que cumple con los



requisitos de ley para ser registrada y por ello no causa confusión y con fundamento en dichos alegatos, solicita a esta Autoridad sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de registro solicitado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez analizada la marca solicitada respecto de las inscritas, verifica esta Autoridad de Alzada que la lista de los productos que ambas relacionan en la Clase 09, se refieren a *equipo de cómputo en general, entre otros, discos, cintas, tarjetas para recolectar, almacenar y/o procesar información*. Asimismo, en la Clase 16, *se refiere a materiales impresos, entre otros, panfletos, guías, manuales, libros, folletos, revistas, catálogos, publicaciones periódicas, tarjetas y materiales para estos productos, material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos)*. Y en Clase 41, entre otros, *para servicios educativos presenciales y en línea, publicación de libros, autoedición electrónica, publicación electrónica de libros y periódicos, edición multimedia de libros, revistas, software y publicaciones electrónicas, publicación de estudios y materiales de cursos*.

Así las cosas, vistos los agravios del apelante, no resultan estos de recibo, en el tanto que, admitir el signo propuesto sería actuar contrario a derecho, ya que el artículo 8 en su inciso a) contempla una protección especial para quien ya tiene inscrita una marca, especialmente en este caso que; tal como consta a folios 19 a 22 del expediente, se solicita para las mismas clases y para productos relacionados con los que ya protegen los signos inscritos.

Por lo expuesto, concluye este Órgano Superior que el signo propuesto es totalmente idéntico, tanto a nivel gráfico como fonético con los inscritos y; al afectar derechos previos de otro titular, no es susceptible de protección registral dado que, tal como afirma el Registro a quo, no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares y relacionados.



Por las anteriores consideraciones, este Tribunal confirma la resolución dictada a las doce horas, cuarenta y un minutos, trece segundos del veintidós de octubre de dos mil doce y en consecuencia declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Pedro Chaves Corrales**, en representación de la empresa **LAUREATE EDUCATION INC.**

**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 el **Licenciado Pedro Chaves Corrales**, en representación de la empresa **LAUREATE EDUCATION INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y un minutos, trece segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se rechace el registro del signo **“HERE FOR GOOD”**. 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.-**

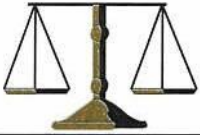
***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**