



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0069-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-7890)


VOTO No. 635-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del dos de julio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marcela Ortega Volio**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-971-580, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las dieciséis horas, veintidós minutos con dieciséis segundos del tres de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día del 12 de setiembre del 2014, **ANDREA HULBERT VOLIO**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San Rafael de Alajuela, cédula de identidad 9-100-121, en su condición de apoderada de la empresa **CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA**

RICA, S.A., presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios: “  ”,



para proteger y distinguir en clase 41: Servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, específicamente para proteger servicios de educación y capacitación.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 10:18:06 horas del 24 de setiembre del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Finalmente mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las las dieciséis horas, veintidós minutos con dieciséis segundos del tres de diciembre de dos mil catorce, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* [...]”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **Marcela Ortega Volio**, apoderada especial de la empresa **CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A.**, interpuso el día 16 de diciembre de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

QUINTO. Por resolución dictada a las once horas, catorce minutos con cincuenta y cinco segundos del dos de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo,* [...]”

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA C.I.E., bajo el registro número 115062, inscrita el 06/08/1999 y vence el 06/08/2019 en clase 41 para proteger: “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”, propiedad de **FUNDACION OMAR DENGO.**

2. CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA C.I.E., bajo el registro número 113972, inscrita el 25/05/1999, para proteger: “Una organización que se dedica a la prestación de servicios educativos, científicos y culturales, y a la producción y desarrollo y difusión de programas educativos, que pueden incluir todas las formas y tipos de actividades relacionadas con los mismos, tales como Asesorías, Consultorías, Teleconferencias, Videoconferencias, foros, charlas, etc.; producción y distribución de software, computación, WebSites (Espacios Cibernéticos), Multimedia, Hipertextos, CD ROM, Email; Revistas Electrónicas, Mailing Lists, etc.; y también a la producción y distribución de Publicaciones, Ponencias, Afiches, Libros, Revistas, Documentales, Audiovisuales, Manuales, Cuadernos, Fichas, Boletines, Documentos, Despegables y similares; y que puede fundar subsidiarias dentro y fuera del país, como mejor convenga al desarrollo de sus programas y actividades. Ubicado en Barrio Tournón, detrás del Centro Comercial El Pueblo, frente a Recope”, propiedad de **FUNDACION OMAR DENGO.**



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. En la substanciación de la resolución recurrida se observa a **folio 71**, que se cometió un error material en el considerando V al indicar: “**en clase 31**”, donde lo correcto es “**en clase 41**”. Sin embargo este error no provoca la indefensión de los interesados, o la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado por el Registro, por lo que se continua con el proceso de conocimiento del recurso.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existen inscritas los signos “**CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA C.I.E.**”, como marca de servicios en la clase 41 y nombre comercial con un giro directamente relacionado con los servicios de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios que en la comparación se debe contemplar un análisis integral de los signos, donde la parte es distintiva, la gráfica de los signos es más relevante al ojo del consumidor que algunas palabras aisladas de la parte denominativa, pues la idea es lograr que el consumidor pueda asociar el signo con el nombre de la empresa y sus servicios. No se debe comparar únicamente el CIE o C.I.E, ya que esas tres letras son parte de la abreviación de todo el conjunto marcario que es diferente. Los servicios protegidos por la empresa solicitante van dirigidos a la capacitación de profesionales, por lo que no es similar a los servicios y giro comercial protegido mediante los signos registrados.

QUINTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e**



ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, 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 y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la



impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.


La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.



Las marcas en cotejo son:

Signo solicitado	Nombre comercial reg.113972	Marca de servicios reg.115062
	CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA C.I.E.	CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA C.I.E.
Titular: CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A.	Titular: FUNDACION OMAR DENGO.	Titular: FUNDACION OMAR DENGO.
Clase 41: Servicios de educación ; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales , específicamente para proteger servicios de educación y capacitación .	“Una organización que se dedica a la prestación de servicios educativos, científicos y culturales , y a la producción y desarrollo y difusión de programas educativos, que pueden incluir todas las formas y tipos de actividades relacionadas con los mismos, tales como Asesorías, Consultorías, Teleconferencias, Videoconferencias, foros, charlas, etc.; producción y distribución de software, computación, WebSites (Espacios Cibernéticos), Multimedia, Hipertextos, CD ROM, Email; Revistas Electrónicas, Mailing Lists, etc.; y también a la producción y distribución de Publicaciones, Ponencias, Afiches, Libros, Revistas, Documentales, Audiovisuales, Manuales, Cuadernos, Fichas, Boletines, Documentos, Despegables y similares; y que puede fundar subsidiarias dentro y fuera del país, como mejor convenga al desarrollo de sus programas y	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”



	actividades. Ubicado en Barrio Tournón, detrás del Centro Comercial El Pueblo, frente a Recope.	
--	---	--

La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que:

“En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”. CORNEJO, Aldo: Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco S.A. Lima Perú, 1992, p. 123

De la misma manera, el tratadista Fernández-Novoa, señala:

“...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, (...) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo.

La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el




comercio señalándolos por su denominación.” FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255.

Estas consideraciones, son determinantes al momento de examinar las marcas y su grado de confundibilidad, toda vez que en la comparación entre marcas mixtas es necesario encontrar primero el elemento dominante, aunque por lo general en la marca mixta es el denominativo el que predomina, según lo expuesto por la doctrina citada, máxime si el diseño que acompaña la propuesta resulta secundario y no afecta en la percepción del consumidor como para poder diferenciar una marca con otra.

En el análisis que se realiza desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca



solicitada  , y las inscritas, “CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA C.I.E”, las diferencias no son suficientes para distinguir las fácilmente, el elemento preponderante de la marca solicitada es su parte denominativa, sea **CIE** que es la que más resalta del conjunto marcario, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. Los signos registrados consisten en una frase de términos de uso común en el sector de servicios de educación en el ámbito de la innovación, y lo que la distingue es el **acrónimo C.I.E**, que precisamente viene a constituir la parte denominativa del signo pedido.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de estas es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación clara entre los signos enfrentados. Es una costumbre del consumidor referirse a la institución o empresa por el acrónimo, verbigracia: **ICE, UNED, INA, ICAFE, ITC, UCR, OIT, OTAN, OMPI, OEA**, etc., por lo que los signos en pugna pueden ser pronunciados como **CIE**, de ahí su total semejanza fonética. De igual forma la semejanza fonética es muy marcada ya que la parte denominativa de los signos expresa la idea de centros educativos.



Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas señala en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”. Bajo ese precepto reglamentario procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. El recurrente en sus agravios señala, que las marcas enfrentadas protegen servicios que son distinguibles. Al efecto este Tribunal efectuando el cotejo referido concluye que esta manifestación no es de recibo, ya que los servicios de la marca solicitada se encuentran relacionados con los de las marcas inscritas. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, los servicios que protegería y distinguiría la marca solicitada son de orden educativo, y los amparados por las marcas inscritas son servicios de educación, o sea también de orden educativo. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los servicios que las marcas protegen y distinguen son los mismos. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. Esa posibilidad de confusión se determina además, ya que los servicios que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor y podrían representar competencia en el mercado, basado en una publicidad insana en contra de las buenas prácticas comerciales.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre los



servicios de los signos registrados y los servicios de la marca solicita, toda vez que las marcas inscritas protegen y distinguen: *“prestación de servicios educativos, 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”*, como giro comercial y en clase 41, de la nomenclatura internacional, relacionados directamente con los servicios que intenta proteger y distinguir la marca solicitada: *“Servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, específicamente para proteger servicios de educación y capacitación”*, los que se encuentran a todas luces relacionados con los servicios educativos en general, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por las ya inscritas, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marcela Ortega Volio**, apoderada especial de la empresa **CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las dieciséis horas, veintidós minutos con dieciséis segundos del tres de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma,




denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la licenciada **Marcela Ortega Volio**, apoderada especial de la empresa **CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las dieciséis horas, veintidós minutos con dieciséis segundos del tres de diciembre de dos mil catorce, la cual en

este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado  , para la clase 41. 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

Kattia 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