



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0070-TRA-PI



Solicitud de inscripción de nombre comercial

**CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A.**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2014-7891)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### ***VOTO N° 755-2015***

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

*Recurso de Apelación* interpuesto por la licenciada **MARCELA ORTEGA VOLIO**, mayor, casada, vecina de San José, cédula de identidad 1-971-850, apoderada especial de **CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dieciséis minutos y cuarenta y siete segundos del tres de diciembre de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 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 generalísima de **CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA,**

**S.A.**, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial “



”, para



proteger y distinguir: Un establecimiento Comercial dedicado a promover el estudio, actualización y fomento del conocimiento, a través de la capacitación continua de profesionales, ubicado en Centro Corporativo Jorge Volio, costado este de la iglesia católica de Santa Ana Centro, San José, Costa Rica.

**II.** Que mediante la resolución dictada a las once horas dieciséis minutos y cuarenta y siete segundos del tres de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**III.** Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de diciembre del 2014, **MARCELA ORTEGA VOLIO**, apoderada especial de **CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A.**, interpuso recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**IV.** 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

*Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, 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, Web Sites (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 influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que el

nombre comercial solicitado



resulta inadmisibles al amparo de los artículos 2



y 65 de la Ley de Marcas, en resumen indicó: “El signo solicitado tiene similitud con los signos inscritos ya que comparten la denominación distintiva “CIE”, imposibilitando que puedan coexistir en forma pacífica en el mercado, eso debido a que puede causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial y sobre la procedencia empresarial. Por esto no es susceptible de inscripción registral, ya que se estarían lesionando los intereses de los consumidores de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, los signos presentan similitud gráfica, fonética e ideológica”.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: solicita se corrija el error material del cuadro comparativo de los signos donde se consignó de forma errónea el nombre de la empresa titular del nombre comercial solicitado, que en la comparación se debe contemplar un análisis integral de los signos, donde la parte distintiva es 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL.** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

**“Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o



susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”.

Tratándose de solicitudes de nombres comerciales le son aplicables las normas de marcas en lo que resulte adecuado, según el artículo 41 del reglamento a ley de marcas.

*“Artículo 41. —Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”*

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) distintividad, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo



recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

Una de las reglas más importantes a la hora de la comparación de los signos, es que deben ser analizados de manera global, para con esto poder apreciar si se puede dar algún tipo de confusión en los consumidores; entonces no se puede de ninguna manera descomponer la marca en cada uno de sus términos y empezar a realizar la comparación de esa forma, pues el consumidor aprecia la marca como un todo y no palabra por palabra, razón por la cual en el presente caso se analizan las marcas de manera integral.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, tomando en cuenta el giro comercial a proteger, y los servicios y giro comercial de los signos registrados y además el grado de diferenciación desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico:

Las marcas en cotejo son:

Nombre comercial solicitado	Nombre comercial reg.113972	Marca de servicios reg.115062
	<b>CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA C.I.E.</b>	<b>CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA C.I.E.</b>
<b>Titular: CIE CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE COSTA RICA, S.A.</b>	<b>Titular: FUNDACION OMAR DENGO.</b>	<b>Titular: FUNDACION OMAR DENGO.</b>
Un establecimiento Comercial dedicado a <b>promover el estudio, actualización y fomento del conocimiento, a través de la capacitación continua de profesionales</b> , ubicado en Centro Corporativo Jorge Volio, costado este de la	“Una organización que se dedica a la <b>prestación de servicios educativos, científicos y culturales</b> , y a la producción y desarrollo y difusión de programas educativos, que pueden incluir todas las formas y tipos de	Prestación de <b>servicios educativos, científicos y culturales</b> , 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,



iglesia católica de Santa Ana Centro, San José, Costa Rica.	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.	Consultorías, Teleconferencias, Videoconferencias, Foros, Charlas, "Talks" y actividades relacionadas "
---	--	---

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 de 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 el nombre



comercial solicitado  , y las marcas registradas, “**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 ideológica 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 alegatos señala, que las marcas enfrentadas distinguen giros comerciales distintos. Al efecto este Tribunal efectuando el cotejo referido concluye que esta manifestación no es de recibo, ya que el giro comercial del signo solicitado se encuentra relacionado con el giro comercial y los servicios de los signos registrados. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir la actividad comercial ofrecida, 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, servicios o giros comerciales 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 los signos en cotejo, se determina que en primer plano, que el giro comercial del nombre solicitado es 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 el giro comercial y 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 o giro comercial que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de los signos registrados y los servicios o giro comercial del signo solicitado, 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 el giro comercial que intenta proteger y distinguir el nombre comercial solicitado: ***“promover el estudio, actualización y fomento del conocimiento, a través de la capacitación continua de profesionales”***, 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 marcaría 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 el giro comercial que pretenden protegerse y distinguirse con el signo solicitado y los servicios y giro comercial amparados por los signos inscritos, 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 once horas dieciséis minutos y cuarenta y siete 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 once horas dieciséis minutos y cuarenta y siete segundos del tres de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se

confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial 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.-**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Carlos Vargas Jiménez*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

---