



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0384-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “*THE CLUBHOUSE: WHERE TECHNOLOGY MEETS IMAGINATION*”**

**MUSEUM OF SCIENCE, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2016-0071)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 0966-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de **MUSEUM OF SCIENCE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Massachusetts, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:56 horas del 16 de junio de 2016.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de enero de 2016, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “***THE CLUBHOUSE: WHERE TECHNOLOGY MEETS IMAGINATION***”, que traduce al español como : “La Casa club donde la tecnología se encuentra con la imaginación”, en clase 41 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*servicios educacionales dentro de la escuela, para realizar luego de clases y para participantes en tiempo de verano, a saber, proporcionar cursos*”



*de instrucción, de manejo de clases, de talleres, de demostraciones educacionales, de exhibiciones educacionales, de orientación, de tutoría, de guía y asesoramiento en los campos académicos, de destrezas de vida, de solución de problemas, todos ellos relacionados con las áreas de computación, de medios digitales y/o tecnología y de distribución de materiales para cursos en relación con los mismos”*

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 14:57:56 horas del 16 de junio de 2016 por el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Vargas Valenzuela**, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** A la sustanciación 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 la invalidez de lo actuado.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos a nombre de la empresa MY CLUBHOUSE COSTA RICA S.A., los siguientes signos:

a) el nombre comercial **“MY CLUBHOUSE KINDERGARTEN INTERNATIONAL CHRISTIAN PRESCHOOL & DAYCARE (diseño)”** con Registro No. **237156**, vigente desde el 31 de julio de 2014, que protege en **clase 49** internacional *“un establecimiento comercial dedicado a brindar los servicios de educación, de kínder, de jardín de niños, enseñanza en preescolar en general, enseñanza de estimulación temprana, actividades deportivas y*



*culturales, servicios de guardería y cuidado de niños, todos los anteriores enfocados a la educación cristiana. Ubicado en Alajuela, 200 metros al norte del Tricolor Rent-A-Car, Río Segundo de Alajuela*”, (v. f. 10 de Legajo de apelación)

b) la marca **“MY CLUBHOUSE KINDERGARTEN INTERNATIONAL CHRISTIAN PRESCHOOL”** con Registro No. **237157**, vigente desde el 31 de julio de 2014 y hasta el 31 de julio de 2024, que protege en **clase 41** internacional *“servicios de educación, de kínder, de jardín de niños (educación), enseñanza en preescolar en general, enseñanza de estimulación temprana, actividades deportivas y culturales, todos los anteriores enfocados a la educación cristiana”*, (v. f. 12 de Legajo de apelación)

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano el registro de **“THE CLUBHOUSE: WHERE TECHNOLOGY MEETS IMAGINATION”** con fundamento en los incisos a) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) al considerar que la marca es inadmisibles por derechos de terceros, porque puede provocar confusión con los signos inscritos a favor de MY CLUBHOUSE COSTA RICA, S.A. ya que es similar y refiere a servicios de la misma naturaleza.

Por su parte, **la representación de la empresa recurrente** manifiesta que el tipo de servicios que desea proteger con su marca difiere totalmente de los que protegen la marca y el nombre comercial registrados, ya que el objetivo de las dos inscripciones registrales es el jardín de niños y actividades única y exclusivamente para esta etapa temprana del individuo y además enfocados a la educación cristiana. Por el contrario, en la solicitada se especifica que los servicios son: *“...todos ellos relacionados con las áreas de computación de medios digitales y/o tecnología y de distribución de materiales para cursos en relación con los mismos...”* Afirmar que únicamente coinciden en el término **CLUBHOUSE** y; adicionalmente, las inscritas



contiene un elemento figurativo que aleja cualquier posibilidad de confusión. Agrega que los usuarios no se confundirán, ya que los signos inscritos incluyen la palabra **KINDERGARDEN** y la propuesta cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen totalmente distinguible y por ello susceptible de registro. Con fundamento en estos agravios, el apelante solicita que se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite del registro que propone.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*

Con el fin de calificar la registrabilidad de los signos que se propone constituir en una marca, a efecto de obtener la protección registral, debe analizarse la eventual existencia de causales intrínsecas o extrínsecas que lo impidan. Respecto de las razones extrínsecas, ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios a que se refieren.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, 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, en sus incisos **a)** *“Si el signo es idéntico o similar a una marca, (...), registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*; y **d)** *“Si el uso*



*del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”* Adicionalmente, en el artículo 24 Reglamento a la Ley de Marcas se establecen las **“Reglas para calificar semejanza”** dentro de las cuales se encuentra la indicada en su inciso c) que dispone: *“c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos”*

Y es que, al ser **la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue**, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares ubicados dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar**. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios **totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados**.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

*“...el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más***



**derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. Voto No. 813-2011)

Una vez examinada la marca solicitada ***“THE CLUBHOUSE: WHERE TECHNOLOGY MEETS IMAGINATION”*** respecto del nombre comercial y la marca inscritos a favor de My Clubhouse Costa Rica S. A., se advierte que no tiene aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca. Existe riesgo de provocar confusión y asociación en el público consumidor, ya que al compararla con el nombre comercial y la marca de servicios denominados ***“MY CLUBHOUSE KINDERGARTEN INTERNATIONAL CHRISTIAN PRESCHOOL & DAYCARE”*** tienen en común el término ***“CLUBHOUSE”***, que es además el predominante en todos ellos.

Dado lo anterior, concluye este Tribunal que entre el signo solicitado y los inscritos existe similitud gráfica, ideológica y fonética, en cuanto a la palabra ***“CLUBHOUSE”***. Esto produce riesgo de confusión y asociación marcaria al ser los signos prácticamente iguales, ya que las otras palabras que tiene la marca solicitada ***“WHERE TECHNOLOGY MEETS IMAGINATION”*** no evita tanto la confusión gráfica como fonética.

Aunado a lo anterior, los signos que ya se encuentran inscritos protegen *un establecimiento comercial y servicios relacionados con la educación, de kínder, de jardín de niños, enseñanza preescolar en general, enseñanza de estimulación temprana, actividades deportivas y*



*culturales, servicios de guardería y cuidado de niños, todos los anteriores enfocados a la educación cristiana. En tanto que el signo solicitado es para proteger “servicios educacionales dentro de la escuela, para realizar luego de clases y para participantes en tiempo de verano, a saber, proporcionar cursos de instrucción, de manejo de clases, de talleres, de demostraciones educacionales, de exhibiciones educacionales, de orientación, de tutoría, de guía y asesoramiento en los campos académicos, de destrezas de vida, de solución de problemas, todos ellos relacionados con las áreas de computación, de medios digitales y/o tecnología y de distribución de materiales para cursos en relación con los mismos”* De lo que, resulta evidente que los servicios a que se refieren los signos confrontados se encuentran directamente relacionados, que son mayores las similitudes que las diferencias y por ello **no es de aplicación en este caso el principio de especialidad ya que no son inconfundibles.**

Por lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder al registro del signo solicitado, en razón de que efectivamente puede causar confusión y riesgo de asociación, porque los productos que se pretende proteger son similares y de la misma naturaleza; en general se trata de servicios de educación, lo cual llevaría a establecer una relación de asociación empresarial, cuando en realidad las marcas son de titulares diferentes.

Por lo expuesto, no resultan de recibo los argumentos del apelante, dado lo cual este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **MUSEUM OF SCIENCE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:56 horas del 16 de junio de 2016, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **MUSEUM OF SCIENCE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:56 horas del 16 de junio de 2016, la cual se confirma, denegando el registro del signo ***“THE CLUBHOUSE: WHERE TECHNOLOGY MEETS IMAGINATION”*** que ha 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***