



EXPEDIENTE 2024-0087-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE SERVICIOS

VALLE DORADO MONTESSORI S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-9687)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

JAGUARS

VOTO 0105-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas cuarenta y nueve minutos del diez de octubre de dos
mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Ana María Bernini Arias, mayor de edad, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 1-0688-0797, apoderada generalísima sin límite de suma de VALLE DORADO MONTESSORI S.A., sociedad organizada y existente según las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-68756, con domicilio en Heredia, San Isidro, San Francisco, del Lubricentro, San Francisco, 800 metros al sur, entrada con portón azul, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:56:35 horas del 5 de diciembre de 2023.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:56:35 horas del 5 de diciembre de 2023, denegó la solicitud de inscripción y registro

JAGUARS

de la marca de servicios para proteger y distinguir en clase 41: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; inadmisible por derecho de terceros, y el riesgo con base en el artículo 8 inciso a y d de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la sociedad de VALLE DORADO MONTESSORI S.A., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

- 1- Semánticamente hay diferenciación distintiva entre la palabra JAGUARS y el distintivo inscrito LITTLE JAGUARS DAY CARE donde se diferencia el cuidado de pequeños jaguares centro de cuidado dirigido a centros infantiles, además del tamaño, letras, colores y frase diferentes.
- 2- Existencia de diseños muy parecidos ya inscritos con la palabra JAGUARS y el giro comercial, en igual clase 41 y donde también debieron denegarse.
- 3- No está de acuerdo con el cotejo y análisis de fondo del registrador ya que la tipografía, colores, elementos figurativos son muy diferentes, por ejemplo, la figura del jaguar en la inscrita mientras que la solicitada es solamente la palabra,



además del giro comercial donde una es una guardería y la otra un centro educativo para la enseñanza aprendizaje.

4- En lo que respecta a la relación de servicios, existe una diferencia significativa donde uno es un centro para cuido de niños y donde no comparte que el consumidor se confunda en el giro comercial que difunden ambas ya que la oferta es muy diferente y desde el punto de vista pedagógico y de enseñanza aprendizaje muy diferentes y no considera que pueda existir posibilidad de asociación o relación entre su centro educativo de enseñanza de aprendizaje y la de un centro de cuido.

5- No existe confusión gráfica, fonética ni conceptual.

6- Se revoque la resolución y se continúe con el proceso de inscripción

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada.

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados por la interesada, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de marcas y su reglamento, donde todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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 por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.

[...]

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.

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y d) de la ley de cita, sino también el artículo 24 de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.



- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios **JAGUARS**, la cual debe ser cotejada con otra marca de



servicios y un nombre comercial inscritos . Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y, por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto, en relación con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores” (artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos).

En el presente caso, el signo propuesto y los inscritos son los siguientes:

Signo solicitado	Signo inscrito	Signo inscrito
JAGUARS	Little Jaguars Daycare	Little Jaguars Daycare
Marca de servicios	Nombre comercial Registro 295455	Marca de servicios Registro 294854



<u>Clase 41:</u> Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.	Un establecimiento comercial dedicado a servicios de guardería, servicios educativos. Ubicado en Heredia, Santo Domingo, del restaurante dona lela 25 metros norte.	<u>Clase 41:</u> Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, relacionados con la actividad de guardería.
--	---	--

De conformidad con el cotejo realizado y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista gráfico se determina que, entre el elemento literal y únicamente denominativo de la marca de servicios solicitada **JAGUARS** y los signos mixtos registrados



, el elemento preponderante es **JAGUARS** donde la atención se centra únicamente en esta palabra; siendo que el signo solicitado está contenido en su totalidad en los signos inscritos, razón por la que puede confundir al consumidor (misma suerte corre la similitud fonética existente); el color y la grafía especial – tamaño, letras, colores y frase diferentes – dicho por el apelante, no le genera una fortaleza para poder diferenciarse; la robustez del denominativo se encuentra en la palabra **JAGUARS**, sus colores y grafía especial no producen mayor distintividad para poder coexistir contra la marca y nombre comercial ya inscritos.



La doctrina más conteste ha reiterado que el elemento denominativo en las marcas mixtas es el predominante a la hora de realizar el cotejo con otros signos, al respecto el autor Carlos Fernández Novoa, citando una sentencia de la Sala Tercera Española de 27 de abril de 1984, desarrolla por qué la parte denominativa de la marca mixta es el elemento predominante:

...ya que si bien es cierto que por regla general la comparación entre las marcas enfrentadas ha de considerar la totalidad de los elementos que integran los distintivos en colisión, no lo es menos... que la identidad fonética de los vocablos en pugna es decisiva a la hora de valorar la incompatibilidad tabular entre ellos, pues en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca. (C. Fernández Novoa, J.M. Otero Lastres, M. Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons. Madrid, 2009. pp 600-601)

Como se indicó, la parte preponderante de la marca solicitada es “JAGUARS” y el consumidor a la hora de solicitar o recomendar los servicios que distingue el signo solicitado lo hará mediante la palabra “JAGUARS” y no por la parte figurativa que es desplazada a un segundo plano.

En el campo ideológico, el término “JAGUARS” traducido del inglés al español como JAGUALES, es el mismo significado en los signos inscritos como en el solicitado, este significa: 1. m. Felino americano de hasta dos metros de longitud y unos 80 cm de altura, pelaje de color amarillo dorado con manchas en forma de anillos negros, garganta y vientre blanquecinos, que vive en zonas pantanosas de América,



desde California hasta la Patagonia.
(https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU_esCR920CR920&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2010j0j7&sourc eid=chrome&ie=UTF-8; y <https://dle.rae.es/jaguar>).

El significado, sentido o interpretación de la palabra JAGUARS es exactamente el mismo, por ende se evidencia el riesgo de confusión para el consumidor, pues no va a diferenciarse en el mercado académico, pues la palabra dominante es JAGUARS, exactamente igual una con otra, y no existe ningún tipo de diferencia para que el signo solicitado no cause riesgo de confusión y asociación empresarial, por tanto, existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Ahora bien, y en lo que respecta a los servicios que distinguen cada una de las marcas, este Tribunal es del criterio que existe una relación estrecha e identidad en los servicios que prestan ambas empresas; lo manifestado por el apelante en el sentido de que existe una diferencia significativa donde uno ofrece un centro para cuidado de niños y el otro es un centro educativo de enseñanza de aprendizaje, donde desde el punto de vista pedagógico y de enseñanza aprendizaje son muy diferentes y no considera que pueda existir posibilidad de asociación o relación entre sí, no es correcto.

Ha de tenerse presente que los servicios que pretende desarrollar el signo solicitado **JAGUARS** están relacionados con los servicios del nombre comercial y marca de servicios inscrita “educación”. El signo solicitado contempla en clase 41 internacional los servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; mientras que el nombre comercial y marca de



servicios  inscrita es para proteger en esa misma clase 41: servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, relacionados con la actividad de guardería.

Una guardería o como también se conoce por su anglicismo “Daycare” es un establecimiento educativo, donde menores de entre 0 y 3 años se les provee los cuidados necesarios de su edad, así como el aprendizaje mediante la estimulación de sus áreas cognitiva, física y emocional, garantizando la integridad física de los niños individual y grupalmente, con profesionales en el área de la educación temprana, educación preescolar o educación infantil; estos se ofrecen al mismo mercado educativo académico, están estrechamente ligados en su cuidado y enseñanza, tanto uno como otro se brindan en el mismo lugar; al enfrentar tales signos se determinan similitudes entre ambos capaces de crear un riesgo de confusión, ya que la marca solicitada JAGUARS carece de la aptitud que le permita distinguir los servicios de entre otros de similar naturaleza, por lo que aplica la prohibición legalmente establecida.

En todos los casos, el examinador o juez debe colocarse en la posición del consumidor normal de los servicios, porque este es el que realiza el acto de consumo y se constituye en la víctima potencial del riesgo de confusión. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante a otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca de servicios solicitada y el nombre comercial y marca de servicios inscritas.



En el presente asunto, la semejanza denominativa entre los signos casi total, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Se advierten similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, junto con servicios relacionados; esta similitud de servicios protegidos por ser de la misma naturaleza, servicios de educación; implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del servicio, afectando a los titulares de los signos inscritos y eso es lo que precisamente la administración registral debe evitar en defensa del signo inscrito y del derecho de exclusiva de su titular.

En lo que respecta al agravio de la existencia de diseños muy parecidos ya inscritos con la palabra JAGUARS y el giro comercial, en igual clase 41, se le indica que el hecho de que en el Registro de la Propiedad Intelectual se hayan admitido marcas similares entre sí, no constituye un elemento válido a efecto de valorar la posibilidad de registro en el caso que nos ocupa. Esto no implica que por ello se deba conceder protección a otra semejante, ya que cada signo debe ser calificado de acuerdo con los autos que consten en el expediente respectivo, con independencia de otros asuntos que les sean ajenos.

Es por ello por lo que lo procedente es rechazar la inscripción del signo **JAGUARS** por corresponder a una marca inadmisible por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo



procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Ana María Bernini Arias, apoderada generalísima sin límite de suma de VALLE DORADO MONTESSORI S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:56:35 horas del 5 de diciembre de 2023, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción y registro de la marca de

JAGUARS

servicios para proteger y distinguir en clase 41: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; inadmisible por derecho de terceros, y el riesgo con base en el artículo 8 inciso a y d de la Ley de marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Ana María Bernini Arias, representante de VALLE DORADO MONTESSORI S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:56:35 horas del 5 de diciembre de 2023, la que se confirma, denegando la solicitud de inscripción y registro de la marca de

JAGUARS

servicios . Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto



lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/12/2024 11:33 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/12/2024 10:20 AM

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/12/2024 10:07 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 03/12/2024 07:48 PM

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/12/2024 10:22 AM

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33