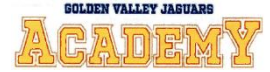




RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0084-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



VALLE DORADO MONTESSORI S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-9685)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0137-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cuatro minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

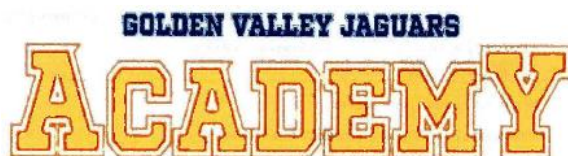
Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la educadora Ana María Bernini Arias, vecina de Río Segundo de Alajuela, cédula de identidad 1-0688-0797, en su condición de apoderada generalísima de la empresa Valle Dorado Montessori S.A., cédula jurídica 3-101-068756, domiciliada en Heredia, San Isidro, San Francisco, del Lubricentro San Francisco 800 metros al sur, entrada con portón azul, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:55:26 horas del 28 de noviembre de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La educadora Bernini Arias, en la condición indicada, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 41: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló y como agravios señaló:

1. El Registro ya les aceptó una marca con un diseño de jaguar, inscripción 313120, por lo que se debe aceptar la ahora pedida.
2. El signo solicitado es muy diferente a nivel gráfico, fonético e ideológico de las marcas inscritas, por estar constituido por palabras muy diferentes.
3. Por los propios signos se puede diferenciar el público meta al que van dirigidos; la marca inscrita para guardería y la solicitada para educación formal.



4. Ya existen muchas marcas inscritas con figuras de jaguar, por lo que se debe permitir el registro solicitado.

5. Los servicios cotejados son diferentes, por lo que aplica el principio de especialidad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos, a nombre de EIC Heredia S.A.:



1. Marca de servicios registro 294854, vigente hasta el 19 de marzo de 2031, para distinguir en clase 41: educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, relacionadas con la actividad de guardería (folios 8 y 9 expediente principal).



2. Nombre comercial registro 295455, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios de guardería, servicios educativos; ubicado en Heredia, Santo Domingo, del restaurante Doña Lela 25 metros al norte (folios 10 y 11 expediente principal).

TERCERO. 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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, la persona funcionaria ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial. Este es el proceso de calificación registral.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:



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.

[...]

Después de confrontar los signos marcarios en conflicto, se determina que no existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor esté en riesgo de confusión o asociación, y que permite que los agravios expresados por la apelante puedan ser acogidos. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece, de forma abierta, reglas a seguir:

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 esta.

Los signos en conflicto son los siguientes:



Signo solicitado



Marca de servicios en clase 41: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

Signos inscritos



Marca de servicio en clase 41: educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, relacionadas con la actividad de guardería.

Nombre comercial: establecimiento comercial dedicado a servicios de guardería, servicios educativos, ubicado en Heredia, Santo Domingo, del restaurante Doña Lela 25 metros al norte.

Al realizar el cotejo a nivel gráfico considera este Tribunal que, de la visión de conjunto, se denota mucha diferencia tanto por las palabras que los conforman, así como su disposición, uso de colores, diseño de las letras y el elemento figurativo utilizado en los signos inscritos. Si bien los signos comparten el vocablo JAGUARS, en el resto son totalmente diferentes; no se considera que la palabra JAGUARS del



signo solicitado sea preponderante o el que le otorgue la aptitud distintiva al conjunto.

En el aspecto fonético también se encuentra una total diferencia, puesto que, los signos en cotejo están compuestos por palabras tan distintas, que se pronuncian y suenan de manera muy diferente.

A nivel ideológico, los signos inscritos llaman a la idea de guardería, mientras que el solicitado lo hace a la idea de una academia, ideas que son diferentes.

La marcada diferencia entre los signos cotejados hace innecesaria la comparación de los listados, y claramente los signos podrían coexistir. Si bien este Tribunal recientemente dictó los votos 0105-2024 y 0116-2024 referidos a la misma empresa, en el sentido de que lo solicitado y lo inscrito no podían coexistir registralmente, lo allí requerido difiere ampliamente de lo ahora pedido, pues el signo en análisis contiene más elementos que le agregan aptitud distintiva frente a los distintivos inscritos.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Ana María Bernini Arias en representación de Valle Dorado Montessori S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:55:26 horas del 28 de noviembre de 2023, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el procedimiento de solicitud, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/CDFMS/NUB



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55