



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0028-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “INNER
ENGINEERING”**

ISHA FOUNDATION INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6226)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0329-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ISHA FOUNDATION INC**, constituida y existente de conformidad con las leyes del estado Tennessee, Estados Unidos de América, domiciliada en 951 Isha Lane, McMinnville, Tennessee 37110, EE. UU., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:36:08 del 25 de noviembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en la condición indicada presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios **INNER ENGINEERING** para proteger y distinguir en clase 41: enseñanza de yoga, servicios educativos relacionados con la meditación; organización y dirección de talleres de formación, seminarios y cursos de formación, proporcionar manuales y material didáctico; servicios de grabación de audio y vídeo; actividades culturales; formación; representación de espectáculos en vivo; producción de programas de radio y televisión para Internet y otros medios de comunicación; publicación de textos que no sean publicitarios; educación.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), puesto que existe la posibilidad de causar confusión al público consumidor al existir marcas similares que comparten el término **INNER** y protegen servicios de clase 41, por lo cual su naturaleza se relaciona y el consumidor podría pensar que son del mismo origen empresarial.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa **ISHA FOUNDATION INC.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Se incurrió en un análisis lesivo del signo solicitado, sin tomar en consideración la marca en su conjunto, la cual cuenta con palabras adicionales distintivas que la diferencian completamente de cualquier marca y del diseño que presenta la marca registrada.



2. El análisis desmembrado de la marca de su representada resulta dañino pues se centró en la única parte en donde los signos comparten letras y no la totalidad de este; sobre todo la gran diferencia que existe en los productos. La solicitada es una marca que comercializa e incentiva lo relacionado al yoga y la espiritualidad, en cambio las marcas ya registradas se dedican a la enseñanza escolar, tal y como lo indica el nombre de su titular: MAESTRA INTERNA, por lo que una posible confusión del consumidor no es factible.

3. En cuanto al cotejo de las marcas, la composición de las palabras que conforman el signo de su representada tiene una posición distinta a la de las marcas inscritas; además, el distintivo marcario de su representada incluye la palabra adicional ENGINEERING, lo cual hace que gráficamente sean distintas; además se presenta una gran diferencia fonética entre los signos, por lo que no son confundibles ni asociables. Desde el punto de vista ideológico, la parte completamente distintiva de la marca es la evaluación integral del signo en su conjunto, lo que la hace claramente una marca totalmente distintiva y una creación original de su representada.

4. Se trata de marcas de productos y en la misma clase, pero completamente disímiles, por lo que no pueden de ninguna manera causar algún tipo de confusión al consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios cuyo titular es **MAESTRA INTERNA LTD:**



*INNER
teacher*

1. Marca de comercio y servicios registro 304627, inscrita el 8 de abril de 2022, vigente hasta el 8 de abril de 2032, en clase 16, 35 y 41 internacional. En clase 41 protege: organización de exposiciones con fines culturales o educativos, la organización y la dirección de conferencias, congresos y simposios, la publicación de libros y textos, que no sean textos publicitarios, realización y la producción de películas no publicitarias, los servicios de juegos informáticos en línea, ciertos servicios de redacción, tales como la redacción de guiones televisivos y cinematográficos, los servicios de compositores y autores de música (folios 10 a 12 del expediente principal).

INNER PARENT

2. Marca de servicios registro 309436, inscrita el 25 de octubre de 2022, vigente hasta el 25 de octubre de 2032, protege en clase 41 internacional: educación, formación, publicación de libro (folios 13 y 14 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Se observa un error material que es importante hacer notar y que se encuentra al final del considerando sexto donde se indicó que se deniega la solicitud “en clase 5 internacional”, pero la solicitud se realizó en clase 41; no



obstante, toda la fundamentación de la resolución refiere a la clase 41 internacional; por lo que, 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 adquiere. 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.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b que señalan:



- 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:
El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad



de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, 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; para lo que se debe realizar un cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo 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 realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c), e) y f) de su



Reglamento, que refieren a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando 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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y



las marcas inscritas:

<u>Signo solicitado</u>	<u>Signos inscritos</u>	
INNER ENGINEERING		INNER PARENT
<u>Clase 41</u> : enseñanza de yoga, servicios educativos relacionados con la meditación; organización y dirección de talleres de formación, seminarios y cursos de formación, proporcionar manuales y material didáctico; servicios de grabación de audio y vídeo; actividades culturales; formación; representación de espectáculos en vivo; producción de programas de radio y televisión para Internet y otros medios de comunicación; publicación de textos que no sean publicitarios; educación.	<u>Clase 41</u> : organización de exposiciones con fines culturales o educativos, la organización y la dirección de conferencias, congresos y simposios, la publicación de libros y textos, que no sean textos publicitarios, realización y la producción de películas no publicitarias, los servicios de juegos informáticos en línea, ciertos servicios de redacción, tales como la redacción de guiones televisivos y cinematográficos, los servicios de compositores y autores de música.	<u>Clase 41</u> : educación, formación, publicación de libro

Desde el punto de vista gráfico, y con base en la aptitud distintiva, se



observa que la marca propuesta **INNER ENGINEERING** corresponde a un signo marcario denominativo, conformado por dos palabras sin grafía especial y letras mayúsculas de color negro; en tanto ambas marcas inscritas son denominativas y están compuestas de igual

forma por dos palabras cada una:

*INNER
teacher*

de grafía especial y de

color negro; mientras que **INNER PARENT** de grafía especial de color azul. La palabra inicial **INNER** es coincidente en la marca solicitada y en las inscritas, y este es el elemento que más destaca o sobresale, se trata del componente que le da distintividad, lo cual generaría en el consumidor un pensamiento de asociación empresarial, en cuanto a que los signos provienen de una misma casa comercial, puesto que todas están destinados al mismo mercado, como lo es la educación y formación, lo que genera un alto grado de similitud desde el punto de vista gráfico. En consecuencia, tal situación puede inducir o generar error o confusión al consumidor con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Por otra parte, a nivel fonético las marcas cotejadas comparten la primer palabra **INNER**, y al ejercer su pronunciación se escuchan y perciben de manera muy similar, pues su vocalización y contenido sonoro es muy parecido, por lo que el consumidor podría pensar que las marcas pertenecen al mismo titular de los signos inscritos, lo que puede inducir a una eventual situación de error y confusión. Ello, aunado a que no siempre el consumidor tendrá las marcas una frente a otra, por lo que, si el signo suena semejante, el consumidor lo relacionará de manera directa; bajo esa circunstancia no es posible proporcionarle protección registral.



Con respecto al contexto ideológico, los signos en pugna comparten la palabra inicial **INNER**; por lo que resulta necesario traducir cada uno de ellos al español; en tal sentido el solicitado se traduce como **INGENIERÍA INTERNA** mientras que los inscritos refieren a **PROFESOR INTERNO** y **PADRE INTERNO** con sus respectivas variaciones al género femenino (ello se puede comprobar en: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&op=translate>). Como se observa, los signos comparten una palabra que es la preponderante en el concepto que trasmite cada uno, el cual refiere al interior o lo interno de la ingeniería y de la enseñanza, por lo que conceptualmente se transmite una misma idea al consumidor y ello le podría generar error o confusión.

Del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a las marcas que se encuentran inscritas, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, por lo que se reitera que no es posible su inscripción.

Ahora bien, con relación al cotejo de los servicios que protege cada signo, este Tribunal logra colegir que lo solicitado con la marca pretendida **INNER ENGINEERING**, en clase 41 de la nomenclatura internacional, en contraposición con lo que protegen las marcas inscritas también en clase 41 internacional, se encuentra dentro de la misma naturaleza mercantil pues refieren a educación o formación, motivo por el cual esa relación comercial puede generar riesgo de



confusión para el consumidor quien podría relacionar los servicios a un mismo origen empresarial.

En consecuencia, por la naturaleza de los servicios estos serían comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, pues las marcas poseen servicios iguales y relacionados, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, por lo que, desde esa perspectiva tampoco es posible proporcionarle protección registral al signo solicitado.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal determina que la marca solicitada no cuenta con la distintividad requerida, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con los signos marcarios inscritos; existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, el cual podría relacionar los servicios que se pretenden con los protegidos y comercializados por las marcas inscritas, de ahí que, este órgano de alzada comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por lo que se debe confirmar su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente y lo referente al análisis de la marca solicitada, se le indica que esta fue analizada bajo una visión en conjunto y se demostró mediante el cotejo de los signos su semejanza sin seccionar o desmembrar sus partes. Al enfrentar tales signos se determinan similitudes entre ambos capaces de crear un riesgo de confusión. Se trata de signos denominativos que comparten gráfica, fonética e ideológicamente la primera palabra



INNER, la que representa el elemento preponderante y comunican el mismo concepto, además la palabra adicional **ENGINEERING** no la hace distintiva para que se diferencie de las marcas inscritas o cualquier otra marca, por lo que aplica la prohibición legalmente establecida.

Por otra parte, considera este Tribunal que los conjuntos marcarios registrados pueden considerarse arbitrarios para los servicios que protegen, pues consisten en palabras que tienen un significado real, pero no tiene relación alguna con los servicios que protegen ni con ninguna de sus cualidades, supuestos que expresa la doctrina sobre este tipo de signos. Esto refuerza el criterio de que la marca solicitada no puede coexistir con los signos inscritos debido a la identidad en el elemento preponderante **INNER**.

En cuanto a que la marca solicitada **INNER ENGINEERING** pretende comercializar e incentivar lo relacionado al yoga y la espiritualidad, y que las marcas registradas se dedican a la enseñanza escolar, no lleva razón la apelante pues el Yoga comúnmente es conocido como un ejercicio físico de relajación mental y física; no obstante el listado presentado incluye también otros servicios como: organización y dirección de talleres de formación, seminarios y cursos de formación, proporcionar manuales y material didáctico; servicios de grabación de audio y vídeo; actividades culturales; formación; representación de espectáculos en vivo; producción de programas de radio y televisión para Internet y otros medios de comunicación; publicación de textos que no sean publicitarios; educación; estos servicios son de una misma naturaleza que los protegidos por las marcas inscritas, ambas desarrollan las facultades mentales, así como servicios destinados a



divertir o entretener, razón por la que no podrían coexistir pacíficamente.

Al respecto se debe reiterar que, realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se determinó que entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su protección registral, debido a que el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos, y seguidamente la naturaleza específica de los servicios que se ofrecen y comercializan, situación que indudablemente puede causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

Por las razones dadas, los agravios de la apelante deben ser rechazados, pues el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad y los servicios reclamados están estrechamente relacionados con los servicios de los signos registrados, lo que imposibilita su coexistencia registral.

Finalmente es menester indicar que, a partir del folio 20 y hasta el final del folio 27 del legajo de apelación, los agravios van dirigidos a otro signo, productos y proceso, específicamente para la marca CREDIPRIME, con fundamentos que no tienen que ver en el proceso de registro de la marca INNER ENGINEERING, sino específicos para la marca CREDIPRIME, los cuales no son de recibo pues no corresponden a este asunto.

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



la marca propuesta **INNER ENGINEERING**, resulta inadmisible por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, para la clase 41 de la nomenclatura internacional; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:36:08 del 25 de noviembre de 2024, la que se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **ISHA FOUNDATION INC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:36:08 del 25 de noviembre de 2024, la cual **se confirma**. 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. **NOTIFÍQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

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

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33