



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0007-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de KUNG TSE INSTITUTO ORIENTAL (KUNG TSE INSTITUTO ORIENTAL CONFUCIO (DISEÑO)

MARK INTERNACIONAL LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 162575, 162576; 178653; 178700)

Marcas y otros signos

VOTO N° 702-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas veinte minutos del cuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por **Ilien Kuo Ding**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **MARK INTERNACIONAL LIMITADA**., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis minutos con cuarenta y un segundos del cinco de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintitrés de setiembre de dos mil diez, el licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos , en su calidad de apoderado especial de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C** (Hanban Confucius Institute Headquarters), sociedad organizada bajo las leyes de la República Popular China, domiciliada en Block A, Desheng Up-Town, 129 Deshengmenwai Sreet Xicheng District Beijing 100088, P.R. China, formuló la solicitud de nulidad contra los registros de los distintivos: **KUNG TSE INSTITUTO ORIENTAL** (Diseño), Nombre



Comercial Registro 162575 del 28 de setiembre de 2006, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza del idioma oriental (chino, japonés, coreano, mandarín, cantonés) y su cultura, costumbres y arte, **KUNG TSE INSTITUTO ORIENTAL (Diseño)**, clase 41 registro 162576, del 28 de setiembre de 2006, para proteger enseñanza del idioma oriental y la enseñanza de su cultura, costumbres y arte, **KUNG TSE INSTITUTO ORIENTAL CONFUCIO (Diseño)**, clase 41, registro 178653 del 18 de agosto de 2008 para proteger servicios de enseñanza del idioma oriental y la enseñanza de su cultura , costumbre y arte, especialmente el chino mandarín. **KUNG TSE INSTITUTO ORIENTAL CONFUCIO (Diseño)** Nombre Comercial registro 178700 del 18 de agosto de 2008, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza del idioma oriental (chino, japonés, mandarín, coreano, cantonés) y su cultura, costumbres y arte, todos registrados por **MARK INTERNACIONAL LIMITADA**.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de octubre de dos mil diez, la señora **Ilien Kuo Ding**, en su calidad de apoderada especial de la empresa **MARK INTERNACIONAL LIMITADA**, presentó oposición contra la solicitud de nulidad incoada por el apoderado de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas dieciséis minutos con cuarenta y un segundos del cinco de noviembre de dos mil diez, resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad planteada por el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C**



CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de noviembre de dos mil diez, la señora **Ilien Kuo Ding** apoderada de la empresa **MARK INTERNACIONAL LIMITADA** de calidades indicadas al inicio, apeló la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1. Que la empresa **MARK INTERNACIONAL LIMITADA** tiene inscritos los siguientes signos en el Registro de la Propiedad Industrial.

a) Registro del Nombre Comercial, en clase 49 internacional, bajo el Registro número 162575, para proteger “Un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza del idioma oriental (chino, japonés, coreano, mandarín, cantonés) y su cultura, costumbre, arte (Ver folios 76 a 77 del expediente)



孔子學苑

Kung Tse Instituto Oriental

b) Registro de Marca de Servicios, en clase 41 internacional, bajo el Registro número 162576, para proteger “Enseñanza del idioma oriental y la enseñanza de la cultura, costumbres y arte (Ver folios 74 a 75 del expediente)



c) Registro de Marca de Servicios, en clase 41 internacional, bajo el Registro número 178653, para proteger en clase 41 “Servicio de Enseñanza del idioma oriental y la enseñanza de su cultura, costumbres y arte, especialmente en chino mandarín (Ver folios 72 a 73)

Marca de Servicios



孔子學院



d) Registro de Nombre Comercial en clase 49 internacional, bajo el Registro número 178700, para proteger en clase 49 internacional “Un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza del idioma oriental (chino, japonés, coreano, mandarín, cantonés) y su cultura, costumbres y arte. (Ver folios 70 a 71)

Nombre Comercial

KUNG TSE INSTITUTO ORIENTAL CONFUCIO



孔子學院

2. Que el promovente **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION**, presentó 100 solicitudes de inscripción de los signos distintivos, visibles a folios 114 a 121 del expediente, , todas en clase 41 internacional

孔子學院 Confucius Institute

孔子课堂 Confucius Classroom



3. Que el licenciado Cristian Calderón Cartín ostenta la representación de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION**, tal y como consta en el poder otorgado visible a folios 12 y 13 del expediente.



4. Que el Instituto Confucio cuenta con el aval de la Oficina del Ministerio de Educación la que en lo que interesa indica: “...*National Center For Education Development Research (también llamado Hanban (Instituto Confucio Headquarters) es una institución subordinada del Ministerio de Educación de la República Popular China, se hace cargo de la construcción del Instituto Confucio, de la publicación y educación de chino internacional. Para promover el conocimiento del mundo a la cultura y al idioma chino, desarrollar la amistad entre China y cada país, promover el desarrollo multicultural del mundo, a partir del fin del 2004, National Center For Education Development Research tomaba la coordinación china y extranjera , establecido Instituto Confucio en ultramar utilizado la marca “Instituto Confucio”. Hasta julio de 2010, ha establecido 317 Institutos Confucios y 363 cursos en 94 países y zonas. En los cuales antes de marzo de 2006 en 28 países y zonas estableció 48 institutos; en fin del 2008 en 76 países y zonas estableció 252 institutos y 54 cursos; en fin del 2009 en 88 países y zonas estableció 283 institutos y 272 cursos...*” (Prueba número 47 tomo III, folios 419 a 465) documento que certifica la situación del Instituto Confucio a nivel mundial, indicando los diferentes Institutos Confucio que operan a nivel mundial, prueba que no puede pasar inadvertida por este Tribunal, toda vez que se trata de un documento oficial debidamente certificado.

5) Que la Universidad de Costa Rica y la Central del Instituto Confucio suscribieron el Acuerdo Hanban para la creación del Instituto Confucio con el propósito de fortalecer la cooperación educativa entre China y Costa Rica, para apoyar y promover el desarrollo de la enseñanza del idioma chino e incrementar la comprensión mutua entre las personas de China y Costa Rica (Ver Prueba No 36 Tomo II, folios 01 al 12).

6) Asimismo constan publicaciones en el periódico La Nación de fecha 16 de noviembre de 2008, visibles a folios 488 a 490, las cuales se originaron con ocasión de la visita del Presidente de China, donde se indica que Arias y Hu tienen previsto el pronto establecimiento del Instituto Confucio en la Universidad de Costa Rica, señalando que este



es un centro oficial chino cuyo objetivo principal es promover el aprendizaje del idioma. En ese mismo sentido en el Legajo de Prueba #1 del expediente, folios 01 a 197, consta abundante publicidad del Instituto Confucio y sus diversas sedes a nivel internacional.

7) Que a nivel internacional existen varias sedes del Instituto Confucio constituídas desde el año 2004 cuando se fundó el primer Instituto Confucio en la Universidad de Maryland, Estados Unidos de América (Ver Legajo de Prueba # 2, folios 419 a 465 del expediente).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y ALEGATOS SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, indicó que la prueba aportada por la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION**, es suficiente para poder concluir que la marca es notoria, puesto que se encuentra dentro de los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas, determinando que la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público es amplio, al igual que la intensidad, el ámbito de difusión y la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad y el uso constante de ésta ha quedado demostrado a nivel internacional, la producción y mercadeo de los productos que distingue han sido bastante difundidas a ese nivel, considerando el Registro que el signo es reconocido en dicho ámbito, con gran presencia comercial, conforme a la documentación aportada, con lo cual ha quedado probada la notoriedad de la marca, y por esas razones acoge los argumentos de la parte promovente, y le brinda la protección conferida por la ley y por el Convenio de París al Instituto Confucio por ser un órgano avalado por el gobierno de China el cual le otorgó la legitimación y las potestades necesarias para el uso a nivel mundial del signo distintivo del Instituto Confucio y que por esa razón aparte de la notoriedad de la misma, no es posible la apropiación de un tercero, máxime si se toma en



cuenta que los servicios que protege son los de expandir el conocimiento del idioma, de las costumbres y del ser de la República Popular China.

Por su parte la apoderada de la opositora y apelante en su memorial presentado el día dieciocho de noviembre de dos mil diez, argumentó que el poder otorgado al aquí promovente carece de requisitos esenciales, pues en ninguna parte del texto se indica quien es la persona que ostenta la representación judicial y extrajudicial de **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION**, argumenta además que existe una incorrecta interpretación del derecho de fondo, ya que de ninguna forma se establece la notoriedad como causa para la nulidad de una marca, además que el nombre y la figura de Confucio, no son patrimonio exclusivo de la República Popular China, pues su alcance es universal y que además no es su representada la que reproduce la marca indicada como propia, siendo que la actora sin tener derecho para ello reproduce la firma inscrita a nombre de su representada.

CUARTO. SOBRE LA REPRESENTACIÓN. Alega la apoderada de la empresa **MARK INTERNACIONAL LIMITADA**, que el poder del Licenciado Cristian Calderón Cartín carece de requisitos esenciales para surtir efectos jurídicos, al respecto comparte este Tribunal lo resuelto por el a quo toda vez que el poder aportado por el representante de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION**, visible a folios 12 y 13 del expediente está ajustado a los requerimientos de la normativa que rige la materia, toda vez que se encuentra debidamente certificado y firmado, así como con los sellos respectivos. Nótese que en dicho poder se identifica plenamente al Licenciado Cristian Calderon Cartín como uno de los apoderados de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF**



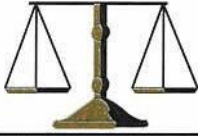
EDUCATION, y en la certificación extendida por la notaría de la ciudad de Beijing se hace constar la representación legal de la empresa promovente, razón por la cual este Tribunal estima que cumple con lo dispuesto por el artículo 82 bis de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual señala:

“Artículo 82 bis - Poder para propiedad intelectual (*)

Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.”

Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse.” Conforme lo indicado el poder cuestionado cumple con la normativa señalada, y por ende el poder bajo el cual el promovente basa su legitimación se encuentra expedido conforme a derecho.

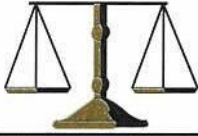
En cuanto al alegato vertido por la apoderada de la empresa **MARK INTERNACIONAL LIMITADA** respecto a que existe una incorrecta interpretación del derecho de fondo, ya que de ninguna forma se establece la notoriedad como causa para la nulidad de una marca, además que el nombre y la figura de Confucio, no son patrimonio exclusivo de la República Popular China, pues su alcance es universal y que además no es su representada la que reproduce la marca indicada como propia, siendo que la actora sin tener derecho para ello utiliza la firma inscrita a nombre de su representada. Con relación a lo aquí señalado, considera este Tribunal que si bien es cierto los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, no establecen la notoriedad como causal de nulidad, el artículo 37 de la referida ley, si establece la acción de nulidad cuando se presenta una violación de los preceptos contenidos en los artículos 7 y 8 de la ley de cita, señalando en lo que interesa el inciso e) del artículo 8 como marcas inadmisibles por derechos de terceros lo siguiente “ e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción , total o parcial, de un signo



distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”, siendo clara la norma en cuanto al punto aquí controvertido y por tanto queda debidamente desvirtuado el alegato de la apelante.

Aunado a lo anterior ha quedado debidamente demostrado con la prueba aportada por **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION**, que efectivamente estamos en presencia de una marca notoria, pues se enmarca dentro de los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas, y viene a manifestar que la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público es amplio; al igual que la intensidad, el ámbito de difusión y la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad y el uso constante de la marca ha quedado demostrado a nivel internacional, la producción y mercadeo de los productos que la marca distingue a sido bastante difundida a nivel internacional, por lo que el signo en cuestión es reconocido internacionalmente, con gran presencia comercial, lo cual conlleva a que este Tribunal acoja los argumentos de la parte promovente de las presentes diligencias en cuanto a la notoriedad de la marca, por lo que dicha marca sí merece la protección conferida por Ley y por el Convenio de París, amén de que ha quedado demostrada la gran cobertura a que a nivel mundial posee el Instituto Confucio como marca y por ende se le debe dar la protección que establece la Ley, y en el presente caso estamos en presencia de un Instituto que es avalado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.

QUINTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

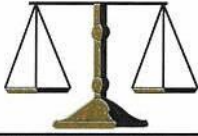


“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),

La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

*“**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:
(...)*

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

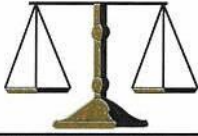


De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior, la protección de las marcas notorias al indicar:

“ (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el



reconocimiento de la notoriedad. En ese sentido el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las



autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”



SEXTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA PROMOVENTE. En el presente asunto, la parte promovente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala este Tribunal. De los documentos aportados se constata que las mismos están relacionados con la propaganda y publicidad de la marca

“INSTITUTO CONFUCIO”



o cualquiera de sus logos distintivos,

孔子学院 Confucius Institute



孔子课堂 Confucius Classroom

que protegen

productos de la clase 41 internacional concretamente en la enseñanza, clases, servicios educativos, servicios de instrucción, información educativa, que son directamente los que interesan en este proceso, tal y como se indican también en los diferentes certificados de registro aportados y que se enumeran con los hechos probados.

Según esa publicidad, la línea de la marca



o cualquiera de sus logos

distintivos, trascendieron fronteras y el primer Instituto Confucio se fundó en el año 2004 en la Universidad de Maryland, Estados Unidos de América, y la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C**, también llamada Hanban(Instituto Confucio Headquarters) es una institución subordinada por el Ministerio



de Educación de la República Popular China, encargada de la creación, y desarrollo del Instituto Confucio, para la promoción y educación del idioma chino a nivel internacional, promoviendo el conocimiento de la cultura y el idioma chino en el mundo para desarrollar la amistad entre China y otros países. La operación y el objetivo de dicha empresa se



identifica por medio de la marca y su diseño el cual se encuentra registrado en 170 países entre ellos, China, México, Argentina, España, Corea del Sur, Alemania, Australia, Estados Unidos, Uruguay y Albania son algunos de los ejemplos, el nombre de la marca identifica la cultura china en su esencia dado que corresponde al nombre del filósofo chino **CONFUCIO**, creador del confucianismo, de gran influencia en el arte, educación, religión y cultura china.



La primera solicitud de la marca fue presentada el día 24 de mayo de 2004 en Corea del Sur, tanto para la marca **CONFUCIUS INSTITUTE** (Instituto Confucio) como su diseño en clase 41.

Como parte de la prueba de la notoriedad aportada por la promovente, consta a folios 419 a 465 del expediente, documento oficial extendido por la Oficina del Ministerio de Educación en la cual señala en lo que interesa lo siguiente: “...*National Center For Education Development Research (también llamado Hanban (Instituto Confucio Headquarters) es una institución subordinada del Ministerio de Educación de la República Popular China, se hace cargo de la construcción del Instituto Confucio, de la publicación y educación de chino internacional. Para promover el conocimiento del mundo a la cultura y al idioma chino, desarrollar la amistad entre China y cada país, promover el desarrollo multicultural del mundo, a partir del fin del 2004, National Center For Education*



Development Research tomaba la coordinación china y extranjera , establecido Instituto Confucio en ultramar utilizado la marca “Instituto Confucio”. Hasta julio de 2010, ha establecido 317 Institutos Confucios y 363 cursos en 94 países y zonas. En los cuales antes de marzo de 2006 en 28 países y zonas estableció 48 institutos; en fin del 2008 en 76 países y zonas estableció 252 institutos y 54 cursos; en fin del 2009 en 88 países y zonas estableció 283 institutos y 272 cursos...” (Prueba número 47 tomo III) documento que certifica la situación del Instituto Confucio a nivel mundial, indicando los diferentes Institutos Confucio que operan a nivel mundial, prueba que no puede pasar inadvertida por este Tribunal, toda vez que se trata de un documento oficial debidamente certificado. Asimismo consta como parte de la prueba en el tomo II rotulada como Prueba n° 36 “El Acuerdo entre Hanban y la Universidad de Costa Rica, para la creación del Instituto Confucio” con el propósito de fortalecer la cooperación educativa entre China y Costa Rica, para apoyar y promover del desarrollo de la enseñanza del idioma chino e incrementar la comprensión mutua ente las personas de China y Costa Rica. Asimismo consta prueba sobreabundante, aportada en tres ampos, que demuestran la notoriedad de la



marca

Al respecto es importante señalar que **Confucio** fue un filósofo chino, creador del confucianismo y una de las figuras más influyentes de la historia china. Las enseñanzas de Confucio han llegado a nuestros días gracias a las Analectas, que contienen algunas de las discusiones que mantuvo con sus discípulos. Su pensamiento fue introducido en Europa por el jesuíta Matteo Ricci, que fue la primera persona en latinizar el nombre como «Confucio». El nombre habitual de Confucio en chino es Kǒngzǐ (孔子), literalmente «Maestro Kong»,¹ aunque muchas veces se escribe «Kung Fu Tse». Una variante de este nombre, poco habitual en la actualidad, es Kǒng Fūzǐ (孔夫子), de la que se deriva el



nombre tradicional en español a partir de la forma latinizada Confucius.”De ahí que no se puede obviar la gran influencia que Confucio ha tenido no solo en la cultura china, sino a nivel mundial y como en este caso inspirados en este célebre personaje nace el “**INSTITUTO CONFUCIO**”, el cual se encuentra avalado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.

Es así como este Tribunal a través de la prueba aportada, ha podido determinar que los

signos “**INSTITUTO CONFUCIO**”



o cualquiera de sus logos

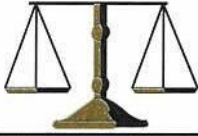
孔子学院 Confucius Institute

distintivos,



孔子课堂 Confucius Classroom

no solo han dejado demostrada su antigüedad y exclusividad en el mercado, sino también su notoriedad. Recordemos que el nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca no solamente nace por su inscripción en el Registro, sino también por su uso anterior y así lo dispone la doctrina al decir: *“El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos.* (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004), Esa posición, le permite aún más reclamar su signo y a impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales



o parecidos, además, la amplia publicidad en diversos medios de comunicación como son, revistas, catálogos, periódicos, sistema de internet, los registros del signo en diversos países del mundo coincidentes con los diferentes locales ubicados en distintos países donde se encuentran estos Institutos Confucio, han permitido la extensión de su conocimiento al público consumidor, exigencias que conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas, constituyen criterios para que el operador jurídico pueda determinar la notoriedad de la marca.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar los signos

“INSTITUTO CONFUCIO”



o cualquiera de sus logos distintivos,

孔子学院 Confucius Institute



孔子课堂 Confucius Classroom

como marcas

notoriamente reconocidas por el público consumidor en diversos países y por esa razón, este Tribunal acoge la solicitud de nulidad promovida por el apoderado de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C**, contra los signos inscritos



SETIMO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LAS MARCAS. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra 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, ello según lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme lo indicado lo procedente es acoger la nulidad de los signos

Nombre Comercial



ya que se elevan las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, o bien un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo propiedad de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C**, que a través de los años



ha hecho un esfuerzo por crear Institutos Confucio para promover el conocimiento del mundo a la cultura y al idioma chino en cada país, promoviendo el desarrollo multicultural del mundo, por lo que considera este Tribunal que existe una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose afectar los derechos de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C**, quien goza del derecho exclusivo y que como se comprobó, se encuentra subordinada al Ministerio de Educación de la República Popular China.

En el caso de conocimiento, al realizar el cotejo marcario en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, cabe advertir que de la pronunciación correcta de las marcas inscritas



se verifica que la traducción al español de la palabra “**KUNG TSE**” es **CONFUCIO**, denotándose gran semejanza con la del **INSTITUTO CONFUCIO**, de gran renombre a nivel internacional y si además se analizan los signos inscritos en cuanto a su protección que consiste en el servicio de enseñanza del idioma oriental chino, así como la divulgación de su cultura, costumbre y artes, es incuestionable su similitud con la de la promotora.



Dado todo lo anterior, considera este Tribunal que lleva razón el solicitante en defender los signos a nombre de su representada, en virtud de ser evidente la posibilidad de llevar al público consumidor a un riesgo de confusión indirecta, al suponer que los signos inscritos están relacionados con los signos del **INSTITUTO CONFUCIO**.

Por lo anterior, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio, de aceptarse la coexistencia de las marcas, se promueve el riesgo de confusión de los signos de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION** con las marcas inscritas. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa promovente, existe absoluta identidad desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, con las marcas registradas por **MARK INTERNACIONAL LIMITADA**, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, además de que protegen los mismos productos, los cuales son susceptibles de relacionar entre sí. Así las cosas considera este Tribunal que lo procedente es confirmar la resolución recurrida venida en alzada al declarar con lugar la solicitud de nulidad promovida por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su calidad de apoderado especial de la empresa **DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE MINISTRY OF EDUCATION P.R.C**, de los siguientes signos a)

孔子學苑

Kung Tse Instituto Oriental

Registro número 162575, en clase 49 internacional, para proteger “Un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza del idioma oriental (chino, japonés,

koreano, mandarín, cantonés) y su cultura, costumbre, arte .b)





Registro número 162576, para proteger “Enseñanza del idioma oriental y la enseñanza de la

Marca de Servicios



cultura, costumbres y arte c)

孔子學院

Marca de Servicios, Registro

número 178653, para proteger “Servicio de enseñanza del idioma oriental y la enseñanza de

su cultura, costumbres y arte, especialmente en chino mandarín d)

Nombre Comercial

KUNG TSE INSTITUTO ORIENTAL CONFUCIO



孔子學院

Nombre Comercial bajo el Registro número

178700, para proteger “Un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza del idioma oriental (chino, japonés, coreano, mandarín, cantonés) y su cultura, costumbres y arte y en su lugar declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por apoderada especial de la sociedad **MARK INTERNACIONAL LIMITADA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis minutos con cuarenta y un segundos del cinco de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Ilien Kuo Ding**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **MARK INTERNACIONAL LIMITADA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas dieciséis minutos con cuarenta y un segundos del cinco de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33