

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0395-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “E TESTS CASAS”**

**CASA-COMPREHENSIVE ADULT STUDENT ASSESSMENT SYSTEMS, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 881-2013)**

**[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]**

### ***VOTO No. 1085-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veintidós de octubre de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Viquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-975, en representación de **CASA- Comprehensive Adult Student Assessment Systems**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos, cuarenta y ocho segundos del siete de mayo de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de febrero de 2013, el **Licenciado Néstor Morera Viquez**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“E TESTS CASAS”** en Clase 42 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: ***“Proporcionar en línea, software no descargable para la administración de la lectura, la alfabetización, la aritmética y las evaluaciones, acceso a través de un sitio web seguro”***.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veintiséis minutos, cuarenta y ocho segundos del siete de mayo de dos mil trece, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en la representación indicada, el **Licenciado Morera Víquez** recurrió la resolución final relacionada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Mora Cordero, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado, de interés para el dictado de la presente resolución, lo indicado por el Registro *a quo* en el Considerando (I) de la resolución venida en Alzada, relativo a la marca de servicios “**ETS**”, Registro No. **161439**, inscrita en Clase 42 internacional a nombre de Educational Testing Service, para proteger servicios de “uso de software en línea para pruebas basadas en internet, desarrollo y administración de pruebas basadas en internet, la conducción de investigaciones y estudios con respecto a la competencia profesional, la competencia del maestro, la educación, la medición de prácticas educativas, pruebas educativas y teoría de prueba”, lo cual se sustenta folio 11 del expediente.

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.**

El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicando que es inadmisibile por derechos de terceros, al considerar que hay similitud fonética e ideológica entre el signo propuesto “**ETESTS CASAS**” y el signo inscrito “**ETS**”, siendo que ambos protegen productos relacionados, lo que provoca un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante, manifiesta en sus agravios que el análisis realizado por el Registrador es equivocado, ya que se introduce una letra “E” en el signo inscrito, para erróneamente entender que el mismo se reproduce como ETES y no ETS, ya que dicha letra no forma parte del elemento denominativo ni de su pronunciación por lo que el fundamento de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial se basa en un cotejo visual y fonético que no corresponde. Afirma que el signo inscrito no guarda relación visual, fonética ni conceptual con el solicitado, ya que este último está compuesto por los elementos “ETESTS” y “CASAS”, en donde el prefijo “E” hace alusión al uso en internet y servicios de este tipo y la palabra “TESTS” se refiere a exámenes, pruebas, diagnósticos y el término “CASAS”, si bien es cierto posee un significado en español, realmente corresponde al acrónimo del nombre de la solicitante, sea Comprehensive Adult Student Assessment Systems, dado lo cual es evocativo de la posibilidad de realizar estudios vía internet desde el hogar, por ello el análisis del signo propuesto debe hacerse en forma conjunta. Es decir, su apreciación gráfica, fonética y conceptual, debe hacerse de manera global y no separada, por cuanto es así como será percibido por el consumidor.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, advierte este Tribunal que entre la marca inscrita “**ETS**” y la solicitada “**ETEST CASAS**”, existen elementos suficientes que las diferencian y que por consiguiente no provoca riesgo de confusión. Por una parte la propuesta está conformada por dos términos, siendo que el segundo “CASAS” resulta distintivo al relacionarlo con los servicios a proteger, “*software no descargable a través de un sitio web seguro*”, porque a pesar de ser un vocablo con una definición específica, para los servicios que protege resulta arbitraria y distintiva.

Por otra parte, al cotejar los términos “**ETS**” y “**ETEST**” son evidentes sus diferencias tanto a nivel gráfico como fonético. En este sentido, deben ser acogidos los agravios del apelante, por cuanto la pronunciación de ambos signos es muy diferente, ya que en nuestro idioma se pronuncian tal y como se escriben, sin incluir una vocal “e” luego de la letra “t”, es decir, el inscrito se pronuncia “ets” y no “etes” como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual no se produce conflicto marcario alguno.

Finalmente al realizar el cotejo de forma conjunta **ETS** vrs **ETEST CASAS**, no encuentra este Tribunal una similitud que provoque entre ellas un riesgo de confusión al consumidor pues como ya se ha indicado la marca solicitada cuenta con suficientes elementos diferenciadores

que permiten su registrabilidad.

Por lo expuesto, considera esta Autoridad de Alzada que lleva razón el apelante y por ello lo procedente es revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, al no encontrar una similitud tal entre ambas marcas, que pueda violentar lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dadas las anteriores consideraciones, una vez revisados los autos que constan dentro de este expediente, este Órgano de Alzada declara con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **CASA- Comprehensive Adult Student Assessment Systems** y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos, cuarenta y ocho segundos del siete de mayo de dos mil trece.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **CASA- Comprehensive Adult Student Assessment Systems**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos, cuarenta y ocho segundos del siete de mayo de dos mil trece, la que en este acto se



revoca para que se continúe el trámite de registro del signo propuesto ***“ETESTS CASAS”***, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Respecto de los extremos aquí analizados 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 Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33