

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0152-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios: “UNIVERSIDAD SANTANDER”**

**GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 610-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 1114-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas veinte minutos del doce de noviembre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de **GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas treinta y ocho minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de enero de dos mil once, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, representante de **GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C**, sociedad constituida bajo las leyes de México, domiciliada en Mango # 217, Col. Altavista, Tampico, Tamaulipas, 89240, México, con establecimiento administrativo y comercial, situado en la misma dirección, solicitó el registro de la marca de servicio “**UNIVERSIDAD SANTANDER**” en **clase 41 internacional**, para proteger y distinguir: “*Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y*

*culturales.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las ocho horas treinta y ocho minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).***”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de **GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C**, interpuso recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas ocho minutos con ocho segundos del ocho de febrero de dos mil doce, se resolvió; “(...) ***Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y Nulidad Concomitante (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).***”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:



- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **“Santander (diseño)”**, registro número **212700**, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD**, inscrita desde el 26 de septiembre de 2011 y vigencia hasta el 26/09/2021, para proteger y distinguir: ***“Servicios de educación, servicios de formación, servicios de entretenimiento, servicios de actividades deportivas y culturales.”***

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C**, de la marca de servicios **“UNIVERSIDAD SANTANDER”** en **clase 41** de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del cotejo con la marca inscrita **“SANTANDER”** por cuanto ambas protegen servicios en clase 41. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, consecuentemente se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante del **GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C**, dentro del escrito de agravios en términos generales manifestó que el signo **UNIVERSIDAD SANTANDER (DISEÑO)** es una creación original de su representada. Que el signo se encuentra compuesto por dos palabras únicas y originales, por lo que la marca creada cumple con todos los elementos necesarios para proteger los productos contemplados en clase 41. Que es absolutamente distintiva y única, por lo que para su representada no es de recibo el argumento anteriormente planteado por el Registro. Que la marca **“SANTANDER”** y la marca **“UNIVERSIDAD**



SANTANDER” son distintas por lo que no se debe de caer en el error de considerar una confusión visual. Que la marca de su representada contiene distintividad suficiente, por lo que gráficamente no se cae en confusión o asociación alguna; además es importante denotar el diseño distintivo en el que esta contenido la marca, cuyos elementos diferenciadores son no solo el término UNIVERSIDAD, sino son la figura y su diseño. Además a nivel fonético los signos se escuchan de forma distinta, por el término Universidad lo cual marca una gran diferencia a nivel auditivo por lo que no son confundibles ni asociables. Que ambas marcas son de fantasía, y por lo tanto no hay de ninguna manera similitud ideológica y no genera ninguna confusión entre los consumidores, por lo que pueden perfectamente coexistir a nivel registral y sin riesgo de asociación indebida por parte del consumidor. Que la marca de su representada UNIVERSIDAD SANTANDER el mercado meta es un consumidor en busca de servicios educativos y NO financieros. Sin embargo, aunque ambas hayan sido solicitadas en la misma clase los consumidores meta de ambas empresas son totalmente distintas, por lo que habría riesgo de confusión entre los consumidores. Aunado al hecho de que ambas son suficientemente distintivas a nivel visual, gráfico, fonético e ideológico, por lo que cabría riesgo de asociación y engaño en los consumidores. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución venida en alzada, para que se continúe con la solicitud de inscripción de la marca UNIVERSIDAD SANTANDER (diseño) en clase 41 internacional de mi representada.

**CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta 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 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, cuando además haya equivalencia o relación en la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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, lo anterior conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por medio del cual se logra determinar si los signos contiene la suficiente actitud distintiva para coexistir registralmente.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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 hubiere entre ellos.



Bajo este panorama, es claro que no lleva razón el recurrente en sus alegatos, dado que del análisis realizado queda evidenciado, que la solicitud de la marca de servicios inscrita “**SANTANDER**” y la marca de servicios solicitada “**UNIVERSIDAD SANTANDER**”, ambas en **clase 41** de la nomenclatura internacional de Niza, existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo** por cuanto tal y como se desprende, desde el punto de vista visual, ortográfico y auditivo, el signo propuesto tiene la particularidad de que ambos utilicen el elemento “**SANTANDER**” el cual es el elemento central de ambas marcas, ya que el termino universidad es descriptivo de los servicios a ofrecer por el solicitante y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, no es apropiable, ni tampoco aporta a la distintividad de la marca.

Por otra parte, si bien es cierto ambas marcas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico sobre el signo que se pretende registrar, no podemos obviar que la marca inscrita “**SANTANDER**” se encuentra en el mercado desde septiembre de 2011 (doc. v.f 25), brindando el mismo tipo de servicios en clase 41 internacional que pretende proteger la marca solicitada, por ende, ideológicamente el consumidor medio la va a asociar como si fuese de la misma empresa, lo cual a diferencia del argumento esgrimido por el recurrente, ello va a producir un impacto directo en el mercado, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable, ya que la marca inscrita protege servicios de educación y formación que se relacionan con los de la solicitante.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente, existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo inscrito “**SANTANDER**”, propiedad de **SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**UNIVERSIDAD SANTANDER (DISEÑO)**”, en clase 41 Internacional, presentada por **GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C**, en virtud de tenerse por demostrado que



existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende existe riesgo de confusión y asociación empresarial que puede afectar a los consumidores, y en razón de ello lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**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 Orgánico y 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de **GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas treinta y ocho minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**UNIVERSIDAD SANTANDER (DISEÑO)**”, en clase 41 Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora.*