

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0609-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “EDUK Centro Profesional de Capacitación (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4379-2013)

METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 149-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del trece de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Carlos Alberto Saborío Legers**, mayor, divorciado una vez, Ingeniero Eléctrico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0573-0020, en su carácter de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y veintidós segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2013, el señor **Carlos Alberto Saborío Legers**, de calidades y en su condición citada, presentó la solicitud de registro de la marca de servicios **“EDUK Centro Profesional de Capacitación (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en la clase 41 del nomenclátor internacional: *“servicios de capacitación y educación”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:28:49 horas del 4 de junio de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existen inscritos varios signos distintivos que impiden su inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y veintidós segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de agosto de 2013, el señor **Carlos Alberto Saborío**, en su carácter de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **METAS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**EDUC ARTE PESCOLAR - PRIMARIA**”, propiedad de la empresa **Centro de**

Enseñanza Preescolar y Primaria Educarte S.A., bajo el número de registro 197418, desde el 14 de diciembre de 2009, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de educación, parta preescolar y primaria. Ubicado a un kilómetro al sur de Maxi Bodega, en Desamparados”*. (Ver folios 08 y 09)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“Educ alcool La modération a bien meilleur goût. (DISEÑO)”**, bajo el registro número **204665**, en **Clase 41** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **Productora La Florida, S.A.**, vigente desde el 25 de octubre de 2010 hasta el 25 de octubre de 2020, para proteger y distinguir: *“servicios de educación y capacitación sobre moderación y patrones sanos de consumo de bebidas alcohólicas y proveer conocimientos científicos, investigación aplicada e información para promover el consumo responsable y moderado del alcohol”*. (Ver folios 10 y 11)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“Educ alcool (DISEÑO)”**, bajo el registro número **204668**, en **Clase 41** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **Productora La Florida, S.A.**, vigente desde el 25 de octubre de 2010 hasta el 25 de octubre de 2020, para proteger y distinguir: *“servicios de educación y capacitación sobre moderación y patrones sanos de consumo de bebidas alcohólicas y proveer conocimientos científicos, investigación aplicada e información para promover el consumo responsable y moderado del alcohol”*. (Ver folios 12 y 13)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el **a quo** denegó el registro de la marca de servicios **“EDUK Centro Profesional de Capacitación (DISEÑO)”**, con fundamento en los

numerales 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, el signo solicitado corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto los signos registrados protegen servicios y giros comerciales relacionados y vinculados entre sí, y asimismo se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre ellos, lo cual podría causar riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos. Estableció también el Órgano a quo que no lleva razón el solicitante al pretender realizar un cambio esencial en la solicitud efectuando la modificación del signo al agregarle la palabra METAS al diseño original, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente destacó en los agravios de la apelación presentada, que precisamente el argumento que fundamenta la resolución para el rechazo, es el que tiene que utilizarse para su aceptación e inscripción ya que si bien considera su representada que los nombres tienen una parte que podría ser genérica, con otra parte específica, el registro ha considerado que la palabra “EDUCACIÓN” reducida a “EDUK” y complementada con un antónimo del genérico es inscribible y la prueba precisamente son los signos que se les están presentando en el cotejo, sea los signos inscritos. Agrega que el Registro mismo ha considerado que la palabra “EDUC” no tiende a confusión, pues se considera absolutamente genérica y puede ser acompañada de cualquier palabra particular y no produce confusión, como lo acusa la resolución recurrida, siendo evidente que los signos inscritos “EDUC ARTE”, “EDUC ALCOOL” y el signo solicitado “EDUK METAS CENTRO PROFESIONAL DE CAPACITACION”, no pueden confundir al público porque son tres cosas absolutamente diferentes, igual que si pretendiera inscribir “EDUC ABOGADOS”, “EDUC INGENIEROS”, “EDUC CARPINTEROS”, “EDUC ALBAÑILES”, etc., en donde el complemento del genérico no crea el mínimo de riesgo de confusión, ni engaño, ni se trata de lo mismo, resultando evidente que son tres centros absolutamente diferentes, con pretensiones absolutamente diferentes y que desde el punto de vista gráfico y fonético por la estructura del orden que presentan las palabras, son diferentes y se distinguen por los vocablos “ARTE”,



“ALCOOL”, “METAS”, “ABOGADOS”, “INGENIEROS”, “CARPINTEROS”, “ALBAÑILES” ó cualquier otro elemento que requiera el nombre comercial solicitado. Finalmente alega, que desde el punto de vista ideológico, los tres vocablos contienen un significado totalmente diferente, que evita el riesgo de confusión en los consumidores.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación de la marca de servicios cuyo registro se solicita **“EDUK Centro Profesional de Capacitación (DISEÑO)”**, con los signos distintivos inscritos, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento. Asimismo, que no lleva razón el solicitante al pretender realizar un cambio esencial en la solicitud, efectuando la modificación del signo al agregarle la palabra METAS al diseño original, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso, entre la marca de comercio solicitada **“EDUK Centro Profesional de Capacitación (DISEÑO)”** y los signos distintivos inscritos **“EDUC ARTE PESCOLAR - PRIMARIA”** como nombre comercial, **“Educ alcool La modération a bien meilleur goût. (DISEÑO)”** como marca de servicios, y **“Educ alcool (DISEÑO)”** como marca de servicios, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo, propiamente en su factor tópico preponderante, sea **“EDUK”** y **“EDUC”**, que son los elementos que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser los predominantes sobre la parte figurativa. Ello en razón de que dichos términos son el componente principal de los signos distintivos enfrentados, al ser los que causan mayor impacto en la mente del consumidor por encontrarse en la posición inicial y además, por ser la forma de recordar la actividad o giro y los servicios que protegen y distinguen los referidos signos distintivos.

De conformidad con ello, tal y como lo señala la resolución recurrida, se denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que éstos

signos coinciden en un todo en cuanto a los términos preponderantes que los conforman, a saber: “**EDUK**” y “**EDUC**”, y asimismo su giro comercial se encuentra directamente relacionado.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como marca de servicios **EDUK Centro Profesional de Capacitación (DISEÑO)**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“(...) Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la función del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, se reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

En lo que respecta a los agravios externados por la aquí apelante supracitados, cabe citar que en ningún momento el Registro consideró que la palabra “**EDUC**” no tiende a confusión, por considerarla absolutamente genérica, pudiendo ser acompañada de cualquier palabra particular, más bien todo lo contrario, estableció que los signos inscritos coinciden totalmente en el distintivo “**EDUK**”, siendo que la letra “**C**” de las marcas inscritas suena exactamente igual por lo que contiene tanto el nombre comercial registrado como las marcas inscritas,

indicando claramente que: “[...] no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los servicios en el mercado; [...]”, criterio que este Tribunal comparte en todos sus extremos.

Asimismo en cuanto al cotejo fonético, el Registro estableció lo siguiente:

“[...] la pronunciación de todos los signos es idéntico, con respecto del vocablo EDUK, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia del mismo signo y llegar a confundirse entre estos, ya que es precisamente el vocablo que más sobresale en todos los signos, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación del vocablo, que es la que sobresale de todo el signo, tiene una fonética igual; [...]”.

En virtud de ello, no resultan válidos los agravios del recurrente en ese sentido, siendo además que ideológicamente dichos términos como bien lo señaló el Órgano a quo imprimen en la mente del consumidor la misma idea, sea un giro comercial o servicios relacionados con la educación.

Finalmente en cuanto a la modificación pretendida por el recurrente al incluir en el signo propuesto la palabra “METAS”, avala este Tribunal el criterio externado por el Registro, referente a que no puede admitirse dicha modificación de conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y asimismo lo establecido en la Circular emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial No. DRPI-004-2007, en relación con dicho artículo.

Por ende, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a-quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca de servicios presentada por el señor **Carlos Alberto Saborío Legers**, en su



condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Metas Comunicación y Publicidad S.A.**, estableciendo como fundamento los artículos 8 incisos a), b) y d), 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, así como la Circular emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial No. DRPI-004-2007, ya que queda claro que la marca de servicios, cuya inscripción se pretende, hace nugatoria la solicitud de inscripción de la misma, por carecer de distintividad, con relación a los signos inscritos, el cual como se indicó es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que la marca de servicios solicitada “**EDUK Centro Profesional de Capacitación (DISEÑO)**”, está dentro de las causales de irreregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó supra, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Alberto Saborío Legers**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Metas Comunicación y Publicidad S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y veintidós segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Carlos Alberto Saborío Legers**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Metas Comunicación y Publicidad S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y veintidós segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose al inscripción de la marca solicitada. 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 Suarez 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