



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0544-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo



(CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTIN & DISEÑO)

LOCRIS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-3825)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0047-2016


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del doce de febrero del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1161-0034, apoderada especial de **LOCRIS, S.A.**, cédula jurídica 3-101-170243, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas cincuenta y ocho minutos veinticinco segundos del once de junio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril del 2015, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, representante de **LOCRIS, S.A.**,



solicitó el registro como nombre comercial del signo , para un establecimiento mercantil destinado a la provisión de servicios de gestión de los recursos humanos y materiales dedicados a la formación y orientación de aptitudes y habilidades cognoscitivas, técnicas, deportivas y culturales de niños y adolescentes, en un ambiente bilingüe, en niveles de preescolar, primaria y secundaria; aclarando el 5 de mayo del 2015 que el objeto de protección es un establecimiento comercial y de su giro correspondiente; y el 2 de junio del 2015 limita la lista de servicios en la siguiente forma: “Un establecimiento mercantil destinado a la provisión de servicios de gestión de los recursos humanos y materiales dedicados a la formación y orientación de aptitudes y habilidades cognoscitivas, técnicas, deportivas y culturales de niños y adolescentes, en un ambiente bilingüe.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cincuenta y ocho minutos veinticinco segundos del once de junio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de junio del dos mil quince, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

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

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **SAN AGUSTIN**, registro 102938, cuyo titular es el señor Álvaro Avilés Mata, **vigente hasta el 4 de agosto del 2017**, en clase 41 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de educación en todos los niveles*” (Folio 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial




determinó rechazar la inscripción del nombre comercial dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son idénticos en su elemento distintivo, busca proteger el mismo giro comercial y van destinados al mismo tipo de consumidor, transgrediendo el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial no contiene criterios razonables u objetivos, de una pobre labor investigativa, pues se basó en indicar que el diseño es frecuente en servicios educativos, siendo completamente



arbitrario, improcedente y nulo que desacredite la distintividad grafica; por otro lado indica que la simple similitud no debe ser la razón del rechazo, sino la real posibilidad de confusión o asociación por parte de los consumidores del producto, razón por la que se debe revocar la resolución en cuestión e inscribir la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Los signos bajo examen son los siguientes:

Signo		SAN AGUSTIN
Registro	Solicitado	Inscrito
N°	-----	102938
Tipo de signo	Nombre comercial	Marca de servicios
Protección y Distinción	Un establecimiento mercantil destinado a la provisión de servicios de gestión de los recursos humanos y materiales dedicados a la formación y orientación de aptitudes y habilidades cognoscitivas, técnicas, deportivas y culturales de niños y adolescentes, en un ambiente bilingüe.	Servicios de educación en todos los niveles
Clase	<i>No aplica</i>	41
Titular	LOCRI, S.A.	Álvaro Avilés Mata

Bajo ese concepto y analizado en forma global se confirma que el signo y términos solicitados para este nombre comercial está compuesto inicialmente por palabras genéricas y de uso común, sean **CENTRO EDUCATIVO**, estas no son suficientes para otorgar su registro y más

bien es el artículo 65 de la Ley de Marcas que establece que un nombre comercial no es susceptible de registro si es “...*susceptible de causar confusión, ..., sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial... u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa...*”.

Es claro que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 contempla la función de distintividad del nombre comercial y en el presente caso, el elemento distintivo y sobre el cual recae el cotejo marcario son los términos *SAN AGUSTIN* así como su logo o diseño.

Del cotejo correspondiente, entre la solicitada y la inscrita se determina que en su literalidad y



también fonéticamente el signo solicitado es idéntico en nombre a la marca registrada *SAN AGUSTIN*, lo que podría hacer confundir al consumidor y no diferenciar un institución de otra; el consumidor utilizara el término *SAN AGUSTIN* para referirse al servicio y esa vocalización produciría confusión en el mercado, pues se genera la percepción de que se está ante la misma marca.

Al ser la marca solicitada de tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos y la inscrita denominativa, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante. En este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente: “*La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, ...*” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293, mayúsculas del original). La

doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es el elemento principal, porque es lo que el consumidor retiene en su mente.

Por ello, el escudo que identifica a la institución agraviante no demuestra que su forma sea de uso común en los centros educativos, la constatación de ese hecho no necesita de una especial prueba para admitirlo como cierto, ya que es parte de lo que se conoce como la experiencia humana, por lo que el establecimiento de su veracidad proviene de la experiencia adquirida por los miembros de este cuerpo juzgador, quienes, a lo largo del tiempo y al observar múltiples escudos de centros estudiantiles costarricenses, pueden concluir que la forma de escudo apuntado que se utiliza en el signo es, efectivamente, de uso común en los escudos de centros educativos en Costa Rica.

Desde el punto de vista ideológico, la fuerza de la palabra *SAN AGUSTIN* es dominante y preponderante y que queda retenida en la mente del consumidor por su distintividad, incluso en el mercado costarricense se reconocen múltiples instituciones de enseñanza con nombres de santos, pues lo que busca ejemplificar es la virtud de bondad, abnegación y ejemplo del ser humano en su alumnado.

Del análisis realizado, es claro que el consumidor medio se enfrentara a un signo que no cumple con la distintividad necesaria para diferenciarse en el mercado de los demás competidores de centros educativos, pudiendo ser engañoso y causar confusión, pues el nombre solicitado es muy específico y el servicio que la empresa solicitante pretende proteger con él, es amplio “un centro educativo” en general, lo que violenta el referido artículo 65 de la Ley de Marcas.

Bajo tal entendimiento, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de un signo, al causar *riesgo de confusión* y *riesgo de asociación*, respectivamente al mercado consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo

imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados, como lo es este caso.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los servicios del signo inscrito. Adviértase, que en lo que interesa el nombre comercial **CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTIN** pretende distinguir y proteger “un establecimiento mercantil destinado a la provisión de servicios de gestión de los recursos humanos y materiales dedicados a la formación y orientación de aptitudes y habilidades cognoscitivas, técnicas, deportivas y culturales de niños y adolescentes, en un ambiente bilingüe”, y en el inscrito existe una relación casi idéntica en los servicios prestados que están vinculados al servicios de la educación, abonado a que el factor tópico en su parte denominativa es el nombre **SAN AGUSTIN**, configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

El hecho de que el recurrente indique su titularidad de la marca registrada CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTIN, registro 182991 en clase 41 no es motivo para autorizar automáticamente un registro, ya que cada uno tiene su propio marco de calificación registral, ya analizado en el voto de este Tribunal 0986-2011 de 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011, que indica: *“...no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción...”*

En este caso, el factor prevaleciente es la denominación **SAN AGUSTIN** relacionada al servicio prestado, creando riesgo de confusión directa en el consumidor. “El principio de la especialidad

determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, op. cit., pp. 293).

El apelante intenta hacer ver una diferencia entre la identidad de los servicios que distingue la marca inscrita frente al giro que pretende distinguir el nombre comercial propuesto a nivel ideológico, aclarando el objeto de protección en un establecimiento comercial así como su giro comercial al limitar la lista de servicios; lo cierto es que el consumidor promedio no va a diferenciar el significado de uno y otro, sino que solo percibirá el signo atendiendo a las palabras que los componen, y ya se explicó como dichas palabras son confundibles en todos los niveles gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial que se propone en la solicitud es en esencia igual a los servicios que se distinguen con la marca inscrita, por lo tanto no puede aplicarse el principio de especialidad a favor de lo pedido.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las trece horas cincuenta y ocho minutos veinticinco segundos del once de junio del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, representante



judicial de **LOCRI S.A.**, sobre la inscripción del nombre comercial establecimiento mercantil destinado a la provisión de servicios de gestión de los recursos humanos y materiales dedicados a la formación y orientación de aptitudes y habilidades cognoscitivas, técnicas, deportivas y culturales de niños y adolescentes, en un ambiente bilingüe.

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, 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 *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada ***Roxana Cordero Pereira***, en su condición de apoderada especial de ***LOCRIS, S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cincuenta y ocho minutos veinticinco segundos del once de junio del dos mil quince, la cual se *confirma*. Se deniega la solicitud de inscripción como nombre



comercial del signo . 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.***

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55