

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2016-0445-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “INSTITUTO CIENTÍFICO BILINGÜE DEL SUR - 1996 (DISEÑO)”**

**FRUTOS EDUCATIVOS X.E.A.C. S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4037)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO 0463-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del catorce de setiembre del dos mil diecisiete.

**Recurso de Apelación** presentado por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRUTOS EDUCATIVOS X.E.A.C., S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-248233, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:02:09 horas del 12 de julio de 2016.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:02:09 horas del 12 de julio de 2016, se rechazó de plano la solicitud de inscripción del nombre comercial **“INSTITUTO CIENTÍFICO BILINGÜE DEL SUR - 1996 (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a un centro educativo de prescolar y primaria (I y II ciclo), ubicado en San José, San Sebastián, del PALI ciento cincuenta metros al oeste y ciento cincuenta metros sur”*.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 27 de julio de 2016, visible a folio 21 del expediente de origen, se interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, el cual fue admitido mediante resolución dictada por dicho Registro, a las 11:11:24 horas del 4 de agosto de 2016.

**TERCERO.** Que por escrito recibido en este Tribunal en fecha 8 de setiembre de 2017, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRUTOS EDUCATIVOS X.E.A.C. S.A.**, manifestó: “... SE DESISTE de las diligencias de inscripción del nombre comercial “**INSTITUTO CIENTÍFICO BILINGÜE DEL SUR 1996 (DISEÑO)**” y por ende del recurso de apelación interpuesto por mí representada en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial la resolución de las 15:02:09 del 12 de Julio del 2016. ... ” (folio 44 del legajo de apelación).

**CUARTO.** Que a la substanciación de dicho 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la jueza Díaz Díaz; y,*

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no tiene facultad legal alguna que le permita disponer y autorizar el uso de los símbolos patrios.

- 2.- Que las Direcciones, Departamentos, Unidades y otras instancias del Ministerio de Educación Pública no se encuentran autorizadas normativamente para emitir constancias, certificaciones o actos administrativos que permitan el uso de los símbolos patrios.
- 3.- Que toda actividad administrativa de los órganos del Ministerio de Educación Pública debe realizarse por los medios oficiales y papelería oficial.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de relevancia para resolver el presente asunto.

**TERCERO.** Que el inciso m) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas exige la autorización de la entidad competente del Estado o la organización que corresponda, a todo aquel que pretenda reproducir o imitar, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional. Una vez revisado el expediente se determina que el Registro de la Propiedad Industrial no previno al aquí solicitante, dicha autorización, por lo que este Tribunal se vio en la obligación de hacerlo. En cumplimiento de la citada prevención, la representación de la empresa **FRUTOS EDUCATIVOS X.E.A.C., S.A.**, aportó al proceso con carácter de prueba para mejor resolver, la autorización emitida por el Ministerio de Educación Pública, señalando que: “*... es la autoridad competente del Estado de Costa Rica, en materia de educación, sobre el uso de la bandera de Costa Rica en el signo distintivo solicitado, de conformidad con el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. ...*”.

En razón de lo anterior, este Tribunal con la finalidad de acreditar de manera indubitable la competencia solicitó al Ministerio de Educación Pública determinara si es el órgano competente para autorizar el uso de los símbolos patrios en signos distintivos marcas para actividades educacionales y si ese tipo de autorización se podría otorgar en papel membretado privado. En respuesta a la consulta la Dirección de Asuntos Jurídicos, representada por el Licenciado Enrique

Tacsan Loría expresó lo siguiente: “... *Así las cosas, y atención a sus consultas, concluyo con el fundamento normativo previamente citado, que el Ministerio de Educación Pública no tiene facultad legal alguna que le permita disponer y autorizar el uso de los Símbolos Patrios, y de igual forma, no está autorizado normativamente que las Direcciones, Departamentos, Unidades y otras instancias de este Ministerio, puedan emitir constancias, certificaciones o actos administrativos en papel membretado privado. ...”*

Vale decir aquí, que la prohibición establecida en el inciso m) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas tiene como fundamento separar del comercio los signos oficiales nacionales, extranjeros e internacionales, los cuales tienen otro enfoque de protección totalmente distinto. Al respecto, al autor Jorge Otamendi, en su libro Derecho de Marcas, señala lo siguiente:

“... *La interpretación de esta norma no ofrece mayores inconvenientes en cuanto a lo que pueden llamarse signos oficiales. Todos ellos, para ser tales, habrán sido consagrados en alguna disposición legal. Se trata así de alejar del manejo comercial los signos que están reservados para otro tipo de representaciones...*

*El Convenio de París tiene normas que se refieren a esta cuestión. El artículo 6º ter – 1) a) establece que: “Los países de la Unión acuerdan rechazar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, el uso sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marca de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas del Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico”.*

*En el párrafo 1) b) se extiende lo establecido en el párrafo 1) a) a los “escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales”. ...”*

Es así que resulta obvio que la prueba aportada inicialmente no resulta a la luz de las autoridades

competentes idónea para cumplir con el requisito pedido por esta instancia. Además, la forma mediante la cual intentó solventar la prevención, tampoco fue avalada por el Ministerio de Educación Pública. Esto conlleva evidentemente a inducir a error a una institución pública lo cual es sumamente grave toda vez que es un órgano que resuelve en forma definitiva los actos que se someten a su conocimiento con la trascendencia que de haberse tenido como válido el oficio emitido por el MSc, Minor Villalobos Rodríguez, como Director de Educación Privada del Ministerio de Educación Pública, de fecha 6 de marzo de 2017 (visible a folio 24 del legajo de apelación) se hubiere viciado la publicidad registral.

Este tipo de acciones no pueden pasarse por alto y al menos debe ponerse en conocimiento esta resolución de las autoridades del Ministerio de Educación Pública para que bajo dentro de sus competencias se investigue lo actuado por el MSc, Minor Villalobos Rodríguez, como Director de Educación Privada de dicho Ministerio.

**CUARTO.** Por otra parte, el desistimiento es un derecho procesal regulado expresamente en el artículo 12 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 15 de su Reglamento, para el caso de las solicitudes de marcas. En términos más generales se fundamenta en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez a los numerales 229.2, 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 208 del Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia.

**QUINTO.** Este Tribunal considera que la cuestión suscitada por el expediente que se analiza, no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razón por la cual se acepta de plano el desistimiento presentado por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en la condición supra indicada.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** En el caso que nos ocupa, debe entenderse que se solicitó por parte del aquí recurrente, el desistimiento formal del trámite, por lo que en

virtud de todo lo anteriormente expuesto, se resuelve admitir el desistimiento citado, razón por la cual este Tribunal no entra a conocer el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:02:09 horas del 12 de julio de 2016, devolviendo el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se admite el desistimiento del trámite, interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa recurrente **FRUTOS EDUCATIVOS X.E.A.C. S.A.**, razón por la cual este Tribunal no entra a conocer el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:02:09 horas del 12 de julio de 2016. 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. Asimismo, remítase copia de esta resolución al Ministerio de Educación Pública para que proceda si así lo considera necesario, a investigar lo actuado por el MSc, Minor Villalobos Rodríguez, como Director de Educación Privada de dicho Ministerio. **NOTIFÍQUESE**.

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

**TG. Derecho Procesal Civil**

**TE. Desistimiento del recurso**

**Solicitud de inscripción de la marca**

**TG. Inscripción de la marca**

**TNR. 00.42.55**