



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0595- TRA-PI

Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “CBS” (DISEÑO)

ESCUELA INTERNACIONAL CRISTIANA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-1775)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1098-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor William James Tabor Connis, mayor, casado, pensionado rentista, vecino de Heredia, titular del carne de residencia número uno ocho cuatro cero cero cero uno dos tres cero uno cuatro, presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ESCUELA INTERNACIONAL CRISTIANA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticinco minutos, diez segundos del catorce de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dos de marzo de dos mil diez, por el señor William James Tabor Connis, presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **ESCUELA INTERNACIONAL CRISTIANA SOCIEDAD ANONIMA**, solicita la inscripción del



nombre comercial

para proteger y distinguir: “*Un establecimiento de servicios*



dedicado a la educación, enseñanza del idioma inglés, principios cristianos, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas veinticinco minutos diez segundos del catorce de junio de dos mil diez resolvió “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado generalísimo de la **ESCUELA INTERNACIONAL CRISTIANA SOCIEDAD ANONIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticinco minutos, diez segundos del catorce de junio de dos mil diez.

CUARTO. 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, 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente nombre comercial a favor de **DESARROLLOS EDUCATIVOS DEL COCO S.A.**

1) CBS COCO BEACH SCHOOL bajo el registro número 158011, para proteger en clase 49 internacional “Un establecimiento comercial dedicado a la educación, ubicado en Guancaste,



Playas del Coco, Urbanización Las Palmas,(Ver folios 39 al 40 del expediente administrativo).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la **ESCUELA INTERNACIONAL CRISTIANA SOCIEDAD ANONIMA**, por haber considerado”*(...) b) que el registrador observa similitud con el signo inscrito “CBS COCO BEACH SCHOOL”, que pertenecen a otro titular y protege “Un establecimiento comercial dedicado a la educación, Ubicado en Guanacaste, Playas del Coco, Urbanización Las Palmas, 50m metros de Villas del Boca”, siendo que el signo propuesto se solicita para proteger “Un establecimiento de servicios dedicado a la educación , enseñanza del idioma inglés, principios cristianos, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Ubicado en Heredia Santo Domingo, San Miguel 25 metros norte del Restaurante Doña Lela y en Guanacaste Liberia”, lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen del giro comercial a proteger (...) c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de aplicación a los nombres comerciales, de conformidad con lo establecido por el artículo 68 del mismo cuerpo normativo, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que entre “CBS” como signo propuesto y el signo inscrito “CBS COCO BEACH SCHOLL” no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos y servicios a proteger en el mercado d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambos signos es muy similar, en cuanto al término solicitado “CBS” y el signo inscrito “CBS COCO BEACH SCHOOL”, 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, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar.”

El señor William James Tabor Connis apoderado generalísimo de la **ESCUELA INTERNACIONAL CRISTIANA SOCIEDAD ANONIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que en fecha 02 de marzo de 2010, su representada solicitó la inscripción del nombre comercial CBS con un escudo para distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios a la educación, que en razón de que el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó que existía semejanza en nombre y prestación de servicios del signo solicitado con el nombre comercial ya inscrito CBS COCO BEACH SCHOLL, el 26 de abril de 2010 solicitó el cambio del Logo y nombre comercial por EIBC que significa Escuela Internacional Cristiana Bilingüe, manteniéndose en todo lo demás la anterior solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La solución del presente diferendo, debe analizarse desde dos puntos de vista, a saber: primero, mediante la delimitación de los alcances del artículo 103 del Código de Comercio; y segundo, a través de la definición de las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 6 de enero del 2000.

El numeral 103 del cuerpo de leyes antes dicho, al disponer que “*La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de su abreviatura “S.A.”, y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se haga constar su traducción al castellano*”, busca precisamente deslindar una persona jurídica de otra, pues “*Como cualquier otro empresario (individual o colectivo) la sociedad anónima necesita poseer un nombre*

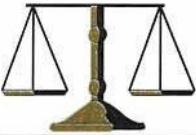


comercial que la distinga de las que con ella compiten y que le sirva, además, como firma para suscribir las transacciones mercantiles.” (BROSETA PONT, Manuel, “Manual de Derecho Mercantil”, Editorial Tecnos, Madrid, España, 3^a. Ed., 1978, p. 199

Dado que “*La denominación llena una función identificatoria*” (HALPERÍN, ISAAC y otro, “**Sociedades Anónimas**”, 2^a. Ed., Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 91), no cabe duda, que en el acto de la calificación, se deben acatar las disposiciones contenidas en la norma antes transcrita, con la finalidad de evitar confusiones entre la denominación de una sociedad ya registrada con otra en proceso de inscripción.

Si bien es cierto que la disposición legal de comentario es bastante clara, también lo es que la norma no contiene los parámetros que se deben utilizar a la hora de realizar la correspondiente comparación, de allí que se hace necesario, que por vía jurisprudencial y analizando cada caso concreto, el juez o el funcionario administrativo correspondiente, establezcan los criterios a tomar en cuenta a la hora de dirimir un determinado conflicto.

Por ende, se debe definir si la denominación social solicitada “**CBS**” como signo propuesto y el nombre comercial inscrito “**CBS COCO BEACH SCHOOL**” es confundible con el signo inscrito. Analizados los dos nombres en su conjunto este Tribunal avala lo resuelto por el a quo, toda vez que la primera denominación “**CBS**”, presenta una similitud tanto fonética como gramática con el nombre comercial inscrito. Nótese que ambos signos protegen productos en el caso del solicitado un establecimiento comercial dedicado a la educación, enseñanza del idioma inglés, principios cristianos, formación, esparcimiento, actividades deportivas, y culturales y en el caso del signo inscrito “**CBS COCO BEACH SCHOOL**”, un establecimiento comercial dedicado a la educación, los cuales comparten los mismos servicios y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida.



Como el problema de las homonimias es generalizado y propio de los diferentes ordenamientos jurídicos, en donde encontramos disposiciones similares a la contenida en nuestro artículo 103 de repetida cita, (véase al efecto los comentarios sobre el tema hechos por **VON GIERKE, Julius, “Derecho Comercial y de la Navegación, T. I, Tipográfica Editora Argentina S.A., Buenos Aires, Argentina, 1957, pp. 433-434;** **MANTILLA MOLINA, Roberto, “Derecho Mercantil, 19^a. Ed, Editorial Porrúa S.A., México, 1979, p. 329** y **RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, “Derecho Mercantil”, 14^a. Ed., T. I, Editorial Porrúa S.A., México, 1979, p. 78**), es conveniente transcribir algunos criterios externados por la jurisprudencia administrativa de otros países, como es el caso de España, que nos ilustran acerca de los criterios a tomar en cuenta para determinar si existe o no algún grado de identidad o semejanza entre el nombre de una sociedad y el de otra.

Bajo esta línea de pensamiento, la Dirección General de los Registros y de Notariado española en pronunciamiento de fecha 14 de mayo de 1968, dispuso lo siguiente: “*Se entenderá inscrita en el Registro General de Sociedades la denominación que se solicita cuando la variación, con respecto a otra ya registrada, consista en: la utilización de las mismas palabras puestas en diferente orden; la unión con guiones de los mismos vocablos; el uso de palabras que –aunque se escriban de modo diferente- tengan la misma expresión fonética; la agregación de algún término de uso general, que no establezca una clara diferenciación en la denominación solicitada con otra preexistente; la sustantivación o adjetivación de denominaciones ya utilizadas, o la simple utilización del plural, salvo cuando lógicamente no sea posible la confusión.*” (**GARRIGUEZ, Joaquín, “Curso de Derecho Mercantil”, T. II, 7^a. Ed., Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1987, p.117**)

En cuanto a los alcances del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone “*Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión,*



salvo que ese tercero de su consentimiento escrito".(Lo subrayado no corresponde a su original)

Según la certificación visible a folios 39 a 40, la sociedad **Desarrollos Educativos del Coco S.A** tiene inscrito el signo **CBS COCO BEACH SCHOOL**, para proteger en clase 49 internacional Un establecimiento comercial dedicado a la educación desde el 03 de mayo de 2006.

Si el Nombre Comercial solicitado se denomina “**CBS**” como signo propuesto y el signo inscrito “**CBS COCO BEACH SCHOOL**” es confundible con la marca inscrita.”, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser “**CBS**” por ser el “factor tópico”, entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de términos que integran la correspondiente marca, que coincide con la palabra constante en la marca inscrita. Por otra parte y respecto al alegato del apelante en cuanto propone cambiar al logo EICB que significa ESCUELA INTERNACIONAL CRISTIANA BILINGÜE junto a un nuevo escudo, considera este Tribunal que esa modificación constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que la prohibición se mantiene.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado generalísimo de la **ESCUELA INTERNACIONAL CRISTIANA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinticinco minutos, diez segundos del catorce de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado generalísimo de la **ESCUELA INTERNACIONAL CRISTIANA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veinticinco minutos, diez segundos del catorce de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma .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.

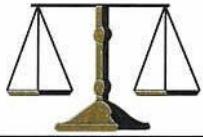
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.