



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0057-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “EDUCATOR OF EDUCATORS”

LAUREATE EDUCATION, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5963-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 148-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del nueve de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **LAUREATE EDUCATION, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en 650 S. Exeter Street Baltimore, MD 21202, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y siete segundos del dos de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 06 de julio de 2009, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **LAUREATE EDUCATION, INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios “**EDUCATOR OF EDUCATORS**”, en **Clases 09, 16 y 41** del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y



cincuenta y siete segundos del dos de noviembre de dos mil nueve, 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 para la clase 41 internacional (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de noviembre de 2009, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **LAUREATE EDUCATION, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

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 la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento



jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** en representación de la empresa **LAUREATE EDUCATION, INC.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: ***“(...) Presento recurso de revocatoria y de no acogerse este, el de apelación y nulidad concomitante, contra la resolución dictada a las 14:42:57 del 02 de noviembre de 2009. Dentro del emplazamiento de ley procederé a expresar agravios. (...)”*** (ver folio 44), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 50) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto



para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **LAUREATE EDUCATION, INC.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisible por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “**EDUCATOR OF EDUCATORS**”, propuesta por la empresa **LAUREATE EDUCATION, INC.**, los literales **d)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: “(...) *El hecho de rechazar la inscripción del signo solicitado obedece al análisis en conjunto del mismo y no de sus elementos en forma independiente, ya que también se considera que el mismo no ostenta la suficiente aptitud distintiva tomando en cuenta los servicios a proteger en la clase 41. Que como se mencionó con anterioridad no se encuentran elementos de fantasía o deformaciones arbitrarias de palabras en el signo propuesto, tampoco se precia algún tipo de novedad en la aplicación de los elementos que conforman el signo propuesto que permitan sostener la idea de que el signo sea una creación original del solicitante. No se aprecia que el consumidor promedio se vea obligado a realizar un esfuerzo mental para poder apreciar el verdadero significado o la idea que el signo que quiere evocar con respecto a la clase 41, esto al estar conformado el mismo por términos claros y conocidos que atribuyen cualidades y características a los servicios a proteger, por lo que no se llega a la conclusión de que el signo sea evocativo. (...) el signo marcario propuesto contiene palabras descriptivas relacionadas con los servicios que se desean proteger en la clase 41*



internacional. Que la marca propuesta carece de la carga de distintividad necesaria que permita sus inscripción y no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso d), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado para la clase 41 y se ordena continuar con el trámite con las clases 9 y 16 internacional (...).”

Asimismo, considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues es criterio de este que la marca solicitada se compone solamente de elementos denominativos que resultan totalmente descriptivos de los servicios a proteger (tales como servicios educativos y servicios educativos en línea, a saber, para proveer cursos de instrucción para educadores, etc.), lo que transgrede el artículo 7 incisos d), y también como consecuencia de ello no tiene distintividad (inciso g)), todos de nuestra Ley de Marcas.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literales **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, un signo que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de tales productos o servicios.

Dicho lo anterior, concuerda en parte este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que



no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“EDUCATOR OF EDUCATORS”**, que traducido al español significaría: **“EDUCADOR DE EDUCADORES”**, para proteger y distinguir en **Clase 35** de la clasificación internacional, *“servicios educativos y servicios educativos en línea, a saber, para proveer cursos de instrucción para educadores, instructores en el K12, colegios universitarios y niveles universitarios, asistentes administrativos y líderes de administración educativa; servicios educativos, a saber para proveer cursos de estudio tanto personales como en línea para niveles universitarios y de maestría”*, **por tratarse de una designación calificativa y descriptiva** para referirse en el mercado a los citados servicios, **además de carecer de distintividad respecto de tales servicios**, en los términos señalados en el inciso g) del numeral 7° de la Ley de Marcas.

En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto, sea, la frase **“EDUCATOR OF EDUCATORS”**, es **“EDUCADOR DE EDUCADORES”**, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de servicios**, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad.

Por consiguiente, adolece el signo propuesto por la empresa **LAUREATE EDUCATION, INC.**, de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el incisos d) del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“EDUCATOR OF EDUCATORS”**, en la clase 41 de la nomenclatura internacional, por resultar calificativa y descriptiva y como consecuencia por su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería.

TERCERO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, como Apoderado Especial de la empresa **LAUREATE EDUCATION, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y siete segundos del dos de noviembre de dos mil nueve, la



cual se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, como Apoderado Especial de la empresa **LAUREATE EDUCATION, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y siete segundos del dos de noviembre de dos mil nueve, la cual 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55