



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0086-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL**

**JAGUARS**

**VALLE DORADO MONTESSORI S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9688**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0116-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del quince de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Ana María Bermini Arias, cédula de identidad 1-0688-0797, educadora, vecina de Alajuela, en su condición de apoderada generalísima de la empresa Valle Dorado Montessori S.A., cédula jurídica 3-101-068756, sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en Heredia, San Isidro, San Francisco, del Lubricentro San Francisco, 800 metros al sur entrada con portón azul. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:41 del 28 de noviembre de 2023.

**Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora Ana María Bermini Arias, de calidades indicadas, apoderada generalísima de la empresa Valle Dorado Montessori S.A., c, presentó solicitud de

inscripción del nombre comercial **JAGUARS**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a educación; formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Mediante resolución final dictada a las a las 15:27:41 del 28 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la inscripción del nombre comercial por derecho de terceros, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica con los signos inscritos



tanto como marca de servicios, como nombre comercial, los signos protegen servicios relacionados; artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **VALLE DORADO MONTESSORI S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Desde el 29 de marzo del 2023, el Registro de Propiedad Intelectual les inscribió una marca de comercio y de servicio bajo el registro No 313120 que cumplió con todos los requisitos de ley y en aquel entonces pasaron todo el filtro de revisión, el diseño es de un JAGUAR que tanto desde el punto gráfico, fonético y



conceptual es muy similar a otros ya inscritos con la visualización de JAGUARS, incluso incluyen otros que consideran son similares con los ya inscritos.

2. En cuanto al cotejo marcario no comparten el análisis de fondo del registrador ya que su tipografía, colores y elementos figurativos, son muy diferentes, tienen la palabra denominativa JAGUARS, el diccionario de la Real Academia española define JAGUAR, que es muy diferente al propuesto que es solo una palabra JAGUARS, con el otro que sí muestra una figura de un pequeño jaguar pero con letras insertadas que va dirigido a un centro educativo de cuidado de menores, no ven similitud entre la institución de cuidado de niños con solo la palabra JAGUARS. Tienen diferencias desde el punto de vista ideológico, fonético y gráfico.
3. En cuanto a los servicios que protegen los signos, si bien son para proteger y distinguir educación y formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales en clase 41, existe una diferencia significativa; debido a que una es para un centro de cuidado de niños y la de su representada es para un centro educativo, por lo que, no comparten que el consumidor se confunda, ya que van dirigidos a ofertas muy diferentes, desde el punto de vista pedagógico y de enseñanza, de ahí que, no pueda existir posibilidad de asociación o relación entre ellas para el consumidor.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos de interés para la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía EIC HEREDIA S.A., cuenta con los siguientes signos marcarios inscritos:



1. Marca de servicios registro 294854, en clase 41 internacional, que protege: Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, relacionados con la actividad de guardería. Inscrito el 19 de marzo de 2021 y vigencia al 19 de marzo de 2031. (Folio 2 y 3 del legajo digital de apelación)



2. Nombre comercial registro 295455, en clase 49 internacional, que protege: Un establecimiento comercial dedicado a servicios de guardería, servicios educativos. Ubicado en Heredia, Santo Domingo, del restaurante Doña Lela 25 metros al norte. (Folio 4 y 5 del legajo digital de apelación)

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

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que



una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre servicios, para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Respecto de las prohibiciones para el registro de nombres comerciales, el artículo 65 de la ley citada brinda los criterios para rechazar un nombre comercial:

**Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, 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 o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.



De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como nombre un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Por tales razones para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre signos, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse



en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 65 de la Ley de cita referido en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que también refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;



[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar el signo propuesto y los inscritos:

**Nombre comercial solicitado:**

**JAGUARS**

Para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a educación; formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

**Signos marcarios inscritos:**

**Marca de servicios**

**(Registro 294854)**







En clase 41, para proteger y distinguir educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, relacionados con la actividad de guardería.

Nombre comercial  
(Registro 295455)



Para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a guardería, servicios educativos. Ubicado en Heredia, Santo Domingo, del restaurante doña Lela 25 metros al norte.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger el nombre comercial solicitado, ya que el signo pretendido tiene en su conjunto la palabra **JAGUARS**, palabra que está presente en los signos inscritos; incluye el signo solicitado el elemento preponderante de los inscritos, si bien es cierto los signos inscritos además tienen la palabra “**Little**” y la palabra de uso común “**Daycare**”, estas diferencias no evitan la posibilidad de que los signos puedan ser confundibles, a nivel gráfico, ideológico y fonético, tienen esa similitud en el elemento preponderante, lo que podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial.

No puede ser de aplicación el principio de especialidad ya que los servicios que protegería el nombre comercial solicitado son los mismos que los que protegen los signos inscritos.



Por lo anterior para evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial el nombre comercial solicitado, no puede ser inscrito, por derecho de terceros, artículos 2 y 65 de la Ley de marcas.

Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, inciso e): “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”. Ante ello, se procede en este acto analizar si los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Los signos inscritos, conforme puede observarse en el cotejo realizado, protegen, el establecimiento comercial dedicado a guardería, servicios educativos. Ubicado en Heredia, Santo Domingo, del restaurante doña Lela 25 metros al norte y la marca de servicios en clase 41, para proteger y distinguir educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, relacionados con la actividad de guardería y el nombre comercial solicitado, es para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a educación; formación, servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, por lo que son servicios iguales y se podría producir riesgo de confusión y asociación empresarial, que confundiría al consumidor. El hecho de que sea para niños (guardería) no implica ninguna diferencia en cuanto al objeto del servicio, como pretende hacerlo ver el apelante.

Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con los inscritos, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad del nombre



**JAGUARS**

comercial solicitado por aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa Valle Dorado Montessori S.A. no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 15:27:41 del 28 de noviembre de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma, por aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

### POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana María Bermiñi Arias, de calidades indicadas, apoderada generalísima de la empresa Valle Dorado Montessori S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual de las 15:27:41 del 28 de noviembre



de 2023, la que **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

*Omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB*

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS



**TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**

15 de octubre de 2024

**VOTO 0116-2024**

Página 13 de 13

TNR: 00.42.22

**WWW.TRA.GO.CR**