

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0119-TRA-PI



Solicitud de inscripción de Nombre Comercial

CENTRO PEDAGOGICO BILINGÜE SANTÍSIMA TRINIDAD S.A., apelante

Registro De La Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-9504)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0400-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del diez de agosto de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Xenia Lupita Sánchez González**, mayor, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número 4-0132-0402, apoderada generalísima de la empresa **CENTRO PEDAGOGICO BILINGÜE SANTÍSIMA TRINIDAD S.A.**, con cédula jurídica 3-101-712261, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:20:02 horas del 20 de enero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de setiembre de 2016, por la licenciada **Xenia Lupita Sánchez González**, de calidades y en la condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción del nombre comercial



, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a servicios educativos”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 10:42:58 horas, del 10 de octubre de 2016, le previno a la solicitante las objeciones de fondo, por encontrarse inscrito el nombre comercial **“INSTITUTO PRE ESCOLAR SANTISIMA TRINIDAD”**, registro número **179776**, inscrito el **19/09/2008**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza pre-escolar y primaria”*.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:20:02 horas del 20 de enero de 2017, resolvió en lo conducente, lo siguiente: *“... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas ...**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”***.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Xenia Lupita Sánchez González**, en representación de la empresa **CENTRO PEDAGOGICO BILINGÜE SANTÍSIMA TRINIDAD S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 30 de enero de 2017, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios.

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**INSTITUTO PRE ESCOLAR SANTÍSIMA TRINIDAD**”, bajo el registro número **179776**, inscrito el **19/09/2008**, para proteger en clases 49 internacional: “*Un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza pre- escolar y primaria*”, (ver folio 17 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud presentada por la apoderada generalísima de la empresa **CENTRO PEDAGOGICO BILINGÜE SANTÍSIMA TRINIDAD S.A.**, ya que existe inscrito el nombre comercial “**INSTITUTO PRE ESCOLAR SANTÍSIMA TRINIDAD**”, y al realizar el cotejo gráfico, fonético e ideológico se determina que los servicios que se pretenden registrar en relación con el giro comercial del signo propuesto, en este caso servicios educativos son similares al signo inscrito, pudiendo generar engaño o confusión al consumidor medio y enervando así el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, fundamentando su decisión en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.


Respecto a los alegatos planteados por la representante de la empresa **CENTRO PEDAGOGICO BILINGÜE SANTÍSIMA TRINIDAD S.A.**, en contra de lo resuelto por el Registro, manifiesta que el nombre comercial solicitado es igual a la razón social de la empresa solicitante, por tal motivo al realizar el análisis del signo solicitado este genera distintividad, la representación gráfica del signo propuesto en su conjunto si genera un elemento diferenciador entre el signo pretendido y el inscrito, siendo que el consumidor al apreciar su símbolo es un referente inequívoco para el, más aun por tratarse de giros comerciales distintos por cuanto el signo inscrito

brinda un servicio de enseñanza pre escolar y primaria en cambio el propuesto refiere a servicios educativos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 del 06 de enero del 2000, define el nombre comercial como el: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*. De tal forma que el objeto del nombre comercial es que se reconozca por el público dentro del mercado, de ahí que la protección del nombre comercial sea el medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

El Registro de la Propiedad Industrial fundamentó su rechazo en que la existencia de ambos signos en el comercio, por sus similitudes podría generar un riesgo de confusión y asociación empresarial entre los consumidores, afectando su derecho de elección y socavando de esa forma el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus giros comerciales a través de los signos marcarios distintivos. Por tal motivo debe este Tribunal avocarse al cotejo de los signos en disputa, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 del 06 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y el artículo 24 del Reglamento de esa ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

Los nombres comerciales en cotejo son:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO:	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO:
 <p>CENTRO PEDAGÓGICO SANTÍSIMA TRINIDAD</p> <p>SCIENTIA POTENTIA EST</p>	<p>“INSTITUTO PRE ESCOLAR SANTÍSIMA TRINIDAD”</p>

TITULAR:	TITULAR:
CENTRO PEDAGOGICO BILINGÜE SANTÍSIMA TRINIDAD S.A.	INVERSIONES JOYKA MAJO S.A.
Un establecimiento comercial dedicado a servicios educativos	Un establecimiento comercial dedicado a la enseñanza pre escolar y primaria.

Del cotejo realizado de los signos enfrentados podemos dilucidar que el signo solicitado es **mixto**, compuesto por elementos denominativos y figurativos, el nombre comercial inscrito es **denominativo** conformado únicamente por palabras. Desde el punto de vista **gráfico**, salta a la vista que ambos poseen las mismas palabras **SANTISIMA TRINIDAD**, siendo este el elemento predominante en su visión en conjunto, existiendo la posibilidad de confusión por parte del consumidor medio y riesgo de asociación empresarial, al estar conformado el signo solicitado por el término **CENTRO PEDAGÓGICO** y el inscrito por **INSTITUTO PRE ESCOLAR**, términos que refieren y se relacionan con educación, diferenciándose únicamente por el término **SCIENTIA POTENTIA EST**, que es parte del signo propuesto, no aportando estas características elementos suficientes para diferenciarlos por parte del consumidor.

Desde el punto de vista **fonético**, ambos signos poseen la expresión **SANTÍSIMA TRINIDAD**, para el caso que nos ocupa es asociado y relacionado con dos establecimientos que se dedican a la prestación de servicios educativos, como lo es un Centro Pedagógico y un Instituto Pre Escolar, no existiendo una distintividad clara y suficiente para el consumidor medio, aunado a ello estas expresiones son de uso común para el tipo de giro comercial que persiguen.

Desde el punto de vista **ideológico**, a criterio de este Tribunal, el signo solicitado como el inscrito generan o evocan una misma idea o característica, en este caso relacionado a un centro educativo, lo que impide al consumidor diferenciar uno del otro al no poseer la suficiente distintividad para poder individualizarlos.

Al respecto, Manuel Lobato, señala que el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa[...]* El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (véase **LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**).

En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regula los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “*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 la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los servicios que se comercializa.

En consecuencia, un nombre comercial, es objeto de registración cuando cumple con la

característica esencial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda; además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, como lo es en el presente caso y que seguidamente pasaremos a analizar.

De lo antes señalado, considera este Tribunal que el nombre comercial propuesto



, y el inscrito “**INSTITUTO PRE ESCOLAR SANTÍSIMA TRINIDAD**”,

lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el signo solicitado por cuanto este carece de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y vuelvan inconfundible en el mercado.

En cuanto al agravio expuesto por el apelante, no tiene fundamento alguno por cuanto el hecho de tener inscrito en el Registro Mercantil la razón social: **CENTRO PEDAGÓGICO BILINGÜE SANTÍSIMA TRINIDAD S.A.**, no es un elemento generador de derecho para poder registrar ante la oficina de marcas el nombre comercial solicitado, por el contrario debe indicarse a la impugnante que cada registro es independiente de los otros registros y el calificador realiza el estudio de las formalidades tanto intrínsecas como extrínsecas, para poder acceder o rechazar la inscripción, sin tener que apreciar la inscripción en otros registros como lo es el caso del Registro de la Propiedad Industrial.

En cuanto a la representación gráfica indica la apelante que vista en su conjunto si genera un elemento diferenciador entre ambos signos, este Tribunal considera que no existe ese elemento diferenciador por cuanto la posibilidad de confusión se determina ya que, confrontados en forma global y conjunta, el signo solicitado con el inscrito, estos poseen una semejanza a nivel gráfico,

fonética e ideológica, lo que conlleva que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello, el hecho que el signo propuesto se conforme con las palabras **SANTÍSIMA TRINIDAD**, esto no es un elemento que le incorpore distintividad alguna al signo solicitado, ya que estas son términos de uso común. Como se desprende del cotejo marcario realizado el giro comercial del signo solicitado va dirigido a un centro pedagógico y el inscrito se refiere a un instituto pre escolar, a pesar de ser distintos se encauzan en el campo de la educación, pudiendo causar riesgo de confusión e inducen a error al consumidor medio, al no poder distinguir este el verdadero origen de la actividad a proteger ya que los servicios que se ofrecen se dirigen a un mismo tipo de consumidor, limitando de esta manera el derecho que tiene el titular de la marca inscrita.

Por lo señalado en líneas atrás, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos, puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse el nombre comercial ya registrado en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Xenia Lupita Sánchez González**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **CENTRO PEDAGOGICO BILINGÜE SANTÍSIMA TRINIDAD S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:20:02 horas del 20 de enero de 2017, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 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 licenciada **Xenia Lupita Sánchez González** en su condición de apoderada generalísima de la empresa **CENTRO PEDAGOGICO BILINGÜE SANTISIMA TRINIDAD S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:20:02 horas del 20 de enero de 2017, la cual se confirma, denegando la solicitud de



inscripción del signo solicitado . 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.