

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0004-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

VALLE DORADO MONTESSORI S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-11376)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0401-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con cuatro minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la educadora Ana María Bernini Arias, cédula de identidad 1-0688-0797, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **VALLE DORADO MONTESSORI S.A.**, cédula jurídica 3-101-068756, domiciliada en Heredia, San Isidro, San Francisco, del Lubricentro San Francisco 800 metros al sur, entrada con portón azul, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:06 horas del 3 de diciembre de 2019.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso bajo estudio, Marianela Prado Burgos, vecina de San José, cédula de identidad 1-1234-0520, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **MONTESSORI VIVO**

**EDUCACIÓN S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-758641, domiciliada en San José, Santa Ana, distrito Santa Ana, de Ceviche del Rey 300 metros sur y 50 metros al este, condominio a mano derecha, casa 2, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2018, la inscripción como nombre comercial del



signo , para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un centro educativo, ubicado en Escazú centro, San José, de la Cruz Roja cincuenta metros norte y cien metros noroeste.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la representación de la empresa VALLE DORADO MONTESSORI S.A., presentó su



oposición argumentando que es titular del nombre comercial

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición planteada,



acogiendo la inscripción del nombre comercial

La representante de la empresa opositora y ahora apelante interpone recurso de apelación, alegando que la solicitante no presentó ningún argumento de fondo ni prueba que desvirtuara o sustentara sus argumentos, demostrando con ello el desinterés tanto de la oposición como de continuar con la inscripción del nombre

---

comercial pretendido; además menciona que el Registro de la Propiedad Industrial consideró en su resolución que los signos enfrentados, a pesar de proteger servicios educativos, dadas sus diferencias pueden coexistir en el mercado sin causar confusión ente ellos, siendo la única semejanza las frases EDUCATING FOR LIFE y EDUCATION FOR LIFE, que traducidas al español significan EDUCANDO PARA LA VIDA y EDUCACIÓN PARA LA VIDA, las cuales son calificativos respecto a los servicios a prestar, siendo precisamente ese calificativo lo que generó la oposición por cuanto la titular del signo inscrito lo ha comercializado y se incluye de forma integral dentro del signo inscrito, razón por la cual el nombre comercial pretendido no debe de llevar el calificativo EDUCATION FOR LIFE.

Continúa manifestando la recurrente que ambas empresas se dedican a brindar servicios educativos, lo cual puede generar un posible riesgo de confusión o asociación empresarial para el consumidor, aspecto que considera contrapuesto con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el consumidor no solo visualiza un diseño, sino que además se impacta, posee e identifica por el contenido integral del nombre comercial como lo es EDUCATING FOR LIFE (EDUCANDO PARA LA VIDA), emblema o slogan que se interioriza y permite al consumidor tomar una decisión con respecto a la prestación del servicio, de ahí que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 8 inciso d), pretende evitar un riesgo de confusión o asociación en el consumidor, que pueda darse entre un nombre comercial o emblema y la marca de un tercero que se pretenda inscribir y que proteja productos o servicios relacionadas o idénticos con el nombre comercial inscrito, asimismo los nombre comerciales y emblemas dentro del derecho de Propiedad Industrial son considerados signos distintivos, su finalidad es distinguir e identificar las empresas, establecimientos comerciales y sus giros comerciales, por lo antes indicado, no lleva razón el Registro al indicar que no existe confusión al no haber suficientes diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, por el contrario

considera la recurrente que el término EDUCATING FOR LIFE, es parte integrada de su nombre comercial que los distingue, por esta razón el emblema EDUCATING FOR LIFE, no debe ser inscrito dentro del nombre comercial solicitado KILORE EDUCATION FOR LIFE, toda vez que gráfica, fonética e ideológicamente es similar al signo inscrito y se encuentra protegido, aunado a ello el nombre comercial inscrito utiliza el emblema EDUCATING FOR LIFE como publicidad y finalmente en apoyo a su tesis la apelante adjunta jurisprudencia.



**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Que el nombre comercial se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 13 de junio de 2019, registro 280184, a nombre de VALLE DORADO MONTESSORI S.A., para distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios educativos, ubicado en Heredia, San Isidro, San Francisco, del Lubricentro San Francisco 800 metros al sur, entrada con portón azul (folio 15 a 16 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, 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.** En el caso concreto se está solicitando la inscripción de un nombre comercial, mismo que debe ser cotejado con el nombre comercial inscrito, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación

---

de los artículos 2 y 65 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y el artículo 24 de su Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J), debiendo ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo que podría presentar en el sentido de llegarse a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del nombre comercial solicitado.

El nombre comercial es todo signo o denominación que sirve para identificar a una empresa en el ejercicio de su actividad empresarial, con establecimiento física ubicado en un lugar determinado y concreto, y así distinguir su actividad de otras idénticas o similares.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el cotejo entre signos, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como el análisis de los giros comerciales que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

En relación con lo citado y para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- 1.-La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- 2.-En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

3.-Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

4.-Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

### **NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO**



Un establecimiento comercial dedicado a un centro educativo, ubicado en Escazú centro, San José de la Cruz Roja cincuenta metros norte y cien metros noroeste

### **NOMBRE COMERCIAL INSCRITO**



Un establecimiento comercial dedicado a servicios educativos, ubicado en Heredia San Isidro San Francisco del Lubricentro San Francisco 800 metros al sur, entrada con portón azul

Así, examinados en su conjunto los signos bajo cotejo y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representante de la empresa apelante, es menester indicar que, a pesar de contener ambos una frase similar como lo son EDUCATING FOR LIFE (educando para la vida) y EDUCATION FOR LIFE (educación para la vida), esta resulta ser complementaria a la verdadera identificación del origen

empresarial del giro comercial de educación brindado, sea **GOLDEN VALLEY** y **KILORE**, los cuales son muy diferentes entre sí. Aunado a lo anterior, ambos cuentan con diseño, que son muy diferentes entre sí, lo cual abona a la diferenciación.

Por otra parte, nótese que a la hora de pronunciar los términos preponderantes “KILORE” y “GOLDEN VALLEY”, estos a nivel fonético, se vocalizan y suenan completamente distinto al oído del consumidor.

Desde el punto de vista a nivel ideológico, el nombre comercial inscrito cuenta con el término preponderante “KILORE”, que es una expresión que no posee un significado concreto o específico al ser de fantasía, por el contrario, el signo inscrito posee las palabras “GOLDEN VALLEY”, que traducidas al idioma español significan “VALLE DORADO”, evocando una idea en el consumidor, la cual de ninguna forma podrá ser relacionada con el signo solicitado, imposibilitando la confusión ideológica.

Ahora bien, respecto del cotejo de giros comerciales, este deviene en innecesario,



toda vez que el signo pretendido



, son tan distintos, que el consumidor podrá distinguir los servicios que comercializa cada empresa de manera acertada una vez inmersos en el mercado, lo cual sin lugar a duda permite su coexistencia registral.

---

En cuanto al agravio que plantea la recurrente, indicando que la solicitante no presentó ningún argumento de fondo ni prueba que desvirtuara o sustentara sus argumentos, demostrando con ello el desinterés tanto de la oposición como de continuar con la inscripción del nombre comercial pretendido, es menester indicar por parte de este Tribunal que el artículo 16 de la Ley de Marcas otorga el derecho a la solicitante de responder la oposición en el plazo de dos meses, y el hecho que no haya respondido la oposición no es falta de interés, por el contrario está en su derecho de realizarlo o no hacerlo.

Con relación al análisis realizado por el Registro, cabe indicar por este Tribunal que bien hizo al declarar sin lugar la oposición y acoger el nombre comercial pretendido, ya que, del cotejo anteriormente realizado, se logra demostrar que los signos no poseen similitud gráfica, fonética o ideológica, por tal razón dicho agravio no es de recibo.

Respecto a que los nombres comerciales enfrentados tienen elementos que crearían confusión y asociación entre el público consumidor, no es de recibo, ya que, a criterio de este Tribunal como bien lo resolvió el Registro, éstas no se encuentran relacionadas por las razones antes dadas. Cuando una persona se educa, evidentemente esa educación se da para adquirir competencias que le ayuden para vivir de mejor forma, así, la frase de similar composición semántica deviene en una caracterización del giro comercial que tampoco podría venir a ser monopolizada por un particular a través de un derecho de exclusiva.

Por otro parte, con relación al agravio indicado que el consumidor no solo visualiza un diseño, sino que se impacta, posesiona e identifica por el contenido integral del nombre comercial como lo es EDUCATING FOR LIFE (EDUCANDO PARA LA



VIDA), emblema o slogan que se interioriza y permite al consumidor tomar una decisión con respecto a la prestación del servicio, de ahí que la Ley de Marcas en su artículo 8 inciso d) pretende evitar un riesgo de confusión o asociación, cabe indicar por este Tribunal a la apelante que el fundamento de derecho utilizado en el recurso de apelación es erróneo, ya que para la admisibilidad de un nombre comercial se determina **prima facie**, si supera los requisitos descritos en el artículo 65 de la Ley de Marcas, por lo tanto, utilizar el inciso d) del artículo 8 para fundamentar su recurso no es lo que en derecho procede; además de lo anterior, hay que tener presente una diferencia sustancial en cuanto a las marcas y los nombres comerciales, que se deriva del concepto de estos, incluido en el artículo 2, al ser la marca un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los productos o servicios de los competidores, mientras el nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Respecto de la jurisprudencia incorporada por la recurrente como sustento de sus alegatos, sea el voto 0230-2007 dictado por este Tribunal, debemos indicar que el citado antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.



Así, este Tribunal considera que el nombre comercial solicitado , es gráfica, fonética e ideológicamente distinto al nombre comercial inscrito



, por ende, pueden coexistir registralmente; debiendo recordarse que, tratándose de nombres comerciales, el derecho de exclusiva no proviene del acto de registro, artículos 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 64 de la Ley de Marcas, sino del uso en el comercio (registro declarativo y no constitutivo), siendo que el Registro de la Propiedad Industrial otorga la prerrogativa de la publicidad registral a los nombres comerciales que cumplan con las exigencias de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ana María Bernini Arias representando a VALLE DORADO MONTESSORI S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:06 horas del 03 de diciembre de 2019, la que en este acto se confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos

---

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

TG. CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR. 00.42.22