



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0451- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “SMARTENGLISH. CO (DISEÑO)”

UNLIMITED TEACHING S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-152)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

### *VOTO N° 044-2014*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del dieciséis de enero de dos mil catorce.**

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, apoderada especial de la empresa **UNLIMITED TEACHING S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas tres minutos cincuenta y nueve segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de enero de dos mil trece, por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **UNLIMITED TEACHING S.A**, solicita la inscripción del

nombre comercial  para proteger y distinguir en clase 49 internacional: “*Un establecimiento dedicado a brindar servicios de inglés en línea*”.



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas tres minutos cincuenta y nueve segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **UNLIMITED TEACHING S.A**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas tres minutos cincuenta y nueve segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, y por ese motivo conoce este Tribunal.

**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 Juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **DE SAN CARLOS PARA EL MUNDO.**



- 1)  bajo el registro número 212546 para proteger en clase 41 internacional: “*Cursos de inglés*”



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

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, 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 quem**, 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.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la apoderada especial de la empresa **UNLIMITED TEACHING S.A**, al considerar que en ese Registro se encuentra inscrita la



marca de servicios . En el caso concreto lo que se está solicitando es un Nombre Comercial, el cual debe ser cotejado con una marca de servicios. Lo que debe ser dilucidado es por un lado si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión a terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

Al analizar el cotejo realizado por el A quo, a nivel fonético determina que los signos cotejados se pronuncian igual en cuanto a la parte preponderante de las mismas que es SMART; asimismo los signos se componen de términos de uso común que no aportan gran



distintividad como o son “English.co” y la marca inscrita con “English Academy”. Concluyendo el a quo que el signo solicitado lleva contenido el signo inscrito y se relaciona además con los servicios que el mismo protege por lo que no existe distintividad alguna, y más bien existe una gran posibilidad que el consumidor haga una relación entre los signos y piense que son los mismos y haga una relación empresarial.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los argumentos expuestos por la solicitante y apelante ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de marzo de 2013, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:



### NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Para proteger en clase 49: “Un establecimiento dedicado a brindar servicios de inglés en línea”.

### MARCA INSCRITA



En clases 41 internacional: “Cursos de inglés”

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, las letras SMART en la solicitada lo que conlleva a 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 productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, se da cuando hay semejanza entre dos o más signos, y hay relación entre los productos o servicios que identifican los signos en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos son similares y éstos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

En el caso, ha de tenerse presente que, los servicios que pretende desarrollar el signo solicitado están relacionados con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **el**



**nombre comercial solicitado** contempla en clase 49 internacional: "Un establecimiento dedicado a brindar servicios de cursos de inglés en línea" **y la marca inscrita** es para: "Cursos de inglés".

El hecho de que los listados por su orden protejan servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de servicios de enseñanza del idioma inglés, y vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa ello configura el riesgo de confusión entre el público consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y el signo inscrito.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podría afectar los derechos de la empresa titular del signo inscrito, y la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, se quebranta con ello lo estipulado en los artículos **2, 8 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial



fundamentado en una similitud fonética e ideológica con el



signo inscrito

propiedad de **DE SAN CARLOS PARA EL MUNDO.**

Conforme lo indicado, procede en el presente caso, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **UNLIMITED TEACHING S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Industrial, a las catorce horas tres minutos cincuenta y nueve segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, la cual 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **UNLIMITED TEACHING S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas tres minutos cincuenta y nueve segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, la cual en este acto 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**