

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0163-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL

SOCIEDAD EDUCATIVA PALMAREÑA S.A., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-11187)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0623-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y siete minutos del dos de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Esteban Alfonso Chacón Solís, vecino de Pavas, cédula de identidad 106530134, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIEDAD EDUCATIVA PALMAREÑA S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-150108, contra la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:07 horas del 4 de febrero de 2020.

Redacta la Juez Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de octubre de 2019, el señor Jorge Arturo Badilla Herrera, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad 203480113, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **SOCIEDAD EDUCATIVA PALMAREÑA S.A.**, presentó acción de nulidad contra el nombre comercial



, registro **263614**, el cual protege: “Un establecimiento mercantil destinado a la provisión de servicios de gestión de los recursos humanos y materiales dedicados a la formación y orientación de aptitudes y habilidades cognoscitivas, técnicas, deportivas y culturales de niños y adolescentes, en un ambiente bilingüe, en niveles preescolar, primaria y secundaria, ubicado en San José, San Rafael de Escazú, de Plaza Rolex, 300 metros al sur y 100 metros Oeste”, propiedad de **LOCRIS S.A.**, cédula jurídica 3-101-170243, por considerar que contraviene los artículo 8 incisos c) y d), 4, 64 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en lo sucesivo Ley de Marcas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 13:35:07 horas del 4 de febrero de 2020, declaró sin lugar la solicitud de nulidad contra el nombre comercial Centro Educativo San Agustín, registro **263614**, al aportar el titular del signo prueba determinante para establecer el uso anterior.

Inconforme con lo resuelto el recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2020, apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

1.-El Registro rechazó la solicitud de nulidad al considerar que se demostró el inicio del centro educativo San Agustín en el año de 1990, cumpliendo con el requisito del artículo 40 de la Ley de Marcas.

2.-De los documentos aportados por el titular marcario, únicamente se desprende que en 1990 obtuvo autorización para operar un kínder bajo el nombre SAN AGUSTÍN, que fue vendido en 1994, y a partir de 1995 la sociedad **LOCRIS S.A.**, recibe la aprobación del Ministerio de

Educación Pública para operar el grado de preescolar.

3.- De la prueba aportada, no se logra demostrar si se usó de forma real y efectiva la marca como signo distintivo en el mercado, para identificar el centro educativo desde el 11 de diciembre de 1990, tampoco se aportó logos, fotografías, reconocimientos o publicidad que avale la presencia del centro educativo San Agustín en el mercado durante esos años. Añade el apelante que en el legajo de prueba se omitió indicar cualquier referencia de uso de la denominación en el mercado en los períodos comprendidos entre los años 1990 a 1994, cuando era propiedad de la señora Zaida Jiménez Umaña; tampoco se dilucidó si hubo continuidad de la actividad al momento de realizarse la venta en dónde surgió LOCRIS, S.A., como dueña ofreciendo el servicio desde los años 1995 hasta 1998, fecha en la cual por primera vez aparece inscrita la sociedad como patrono ante la Caja Costarricense del Seguro Social; como tampoco se demuestra si estaba dándose a conocer en el mercado bajo la denominación San Agustín.

4.-Respecto de la aclaración que realizó el Registro, sobre la idoneidad de la declaración jurada aportada como prueba, el apelante considera que una declaración jurada debe considerarse como una prueba limitada, no siendo de recibo que el Registro la considere “a priori”, careciendo de toda validez, por cuanto acarrea absoluta indefensión; y por ende nulidad al no respetar la prueba de su representada, irrespetando el principio del contradictorio, es decir, por tratarse de un testimonio que la contraparte no pudo interrogar, en razón de ello el Registrador perfectamente pudo señalar una audiencia acudiendo al principio de integración que la normativa administrativa pone a su disposición, pudiendo haber sometido al principio del contradictorio el testimonio aportado, de esta forma permitiría la búsqueda de la verdad en el proceso; y no simplemente coartar el acceso a la justicia de su representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:



1.-Nombre comercial , registro **263614**, inscrito el 20 de julio de 2017, titular **LOCRIS S.A.**, que protege: “Un establecimiento mercantil destinado a la provisión de servicios de gestión de los recursos humanos y materiales dedicados a la formación y orientación de aptitudes y habilidades cognoscitivas, técnicas, deportivas y culturales de niños y adolescentes, en un ambiente bilingüe, en niveles preescolar, primaria y secundaria, ubicado en San José, San Rafael de Escazú, de Plaza Rolex, 300 metros al sur y 100 metros Oeste”. (folios 7 a 8 del legajo digital de apelación)



2.- Que este Tribunal tiene por demostrado el uso anterior del signo , conforme a la siguiente prueba aportada:

2.a. -Certificación emitida por la Municipalidad de Escazú, indicando que en fecha 6 de mayo de 1995, autorizó a la sociedad LOCRIS, S.A., para desarrollar la actividad comercial de Centro de Enseñanza a nivel preescolar y II ciclo educación general básica y educación secundaria, al CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTÍN. (folio 27 del expediente principal)

2.b.-Copia del contrato de compra y venta del kínder San Agustín cuya escritura se firmó el 1º de diciembre de 1994. (folio 29 del expediente principal)

3.c.-Copia del dictamen CSE-#573-90 emitido por el Consejo Superior de Educación, resolución donde se autoriza la apertura y reconocimiento del Centro de Preescolar San

Agustín, el 13 de diciembre de 1990. (folios 30 a 32 expediente principal)

4.d.-Certificado de aprobación de fecha 1° de marzo de 2006, emitido por parte del MEP, para que el Centro Preescolar San Agustín, pueda oficializar, equiparar y acreditar los niveles de preescolar. (folio 33 expediente principal)

5.e.-Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social de inscripción de la sociedad LOCRIS, S.A., de fecha 24 de julio de 1998. (folio 34 expediente principal)

6.f.-Certificado de cumplimiento de requisitos emitido por la Asociación de Centros Educativos Privados, acreditando al Centro de Educativo San Agustín, como miembro de dicha organización, otorgado el 14 de febrero de 2019. (folio 35 expediente principal)

7.g.-Certificado de registro del nombre comercial Centro Educativo San Agustín (Diseño), número 263614, inscrito el 20 de julio de 2017, titular LOCRIS S.A. (folio 36 expediente principal)

8.h.-Formulario y hoja de matrícula inicial de preescolar, del Departamento de Estadística, emitido el 13 de marzo de 2003. (folios 42 a 44 expediente principal)

9.i.-Certificado emitido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica donde hace constar que el Centro Educativo San Agustín cumplió exitosamente el procedimiento de autoevaluación, evaluando por pares externos, en el marco del Modelo Iberoamericano de Excelencia de la Gestión, dado el 28 de noviembre de 2013. (folio 45 expediente principal)

10.j.-Certificado de reconocimiento al Centro Educativo San Agustín, emitido por la Municipalidad de Escazú, por la participación en la campaña de reforestación y recuperación de áreas públicas, Parque Municipal, Urbanización Zárate entre agosto y setiembre de 2013.

(folio 46 expediente principal)

11.k.-Certificado de participación del Tercer Festival Estudiantil de las Artes, al Centro Educativo san Agustín - Pintura, emitido por el Ministerio de Educación Pública, de fecha agosto y setiembre del 2013. (folio 47 expediente principal)

12.l.-Certificado del galardón BAE 2011 de reconocimiento, emitido por la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul, otorgado al Centro Educativo san Agustín, de fecha 27 de abril de 2012. (folio 48 expediente principal)

13.m.-Reconocimiento otorgado por la Asociación de Centros Educativos Privados, a la estudiante Fiorella Sibaja Mora, en la categoría Preescolar de la XX exposición pictórica, emitido el 9 de octubre de 2013. (folio 49 expediente principal)

14.n.-Reconocimiento dado por la presidenta de turno Laura Chinchilla Miranda, a la Escuela San Agustín, emitido el 15 de setiembre de 2013. (folio 51 expediente principal)

15.ñ.-Certificado de habilitación CAI-216-2017, emitido por el Consejo de Atención Integral, donde le otorga la potestad al Centro Educativo San Agustín, brindar servicios de atención integral, dado el 19 de mayo del 2017. (folio 53 expediente principal)

16.o. -Permiso Sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud 1031-17, otorgado al Centro Educativo San Agustín, en fecha 16 de noviembre de 2017, con vigencia de 5 años. (folio 54 expediente principal)

17.p.-Acta de resolución 018-09-04, emitida por la Dirección de Centros Docentes Privados, en la cual se reconoce y aprueba correctamente al Centro Educativo San Agustín, para los niveles de I y II ciclo de educación general básica. (folio 55 expediente principal).

3.-Prueba aportada por la empresa **SOCIEDAD EDUCATIVA PALMAREÑA S.A.**, solicitante de la acción de nulidad:

3.a. -Declaraciones juradas de los personeros más antiguos, que laboran en la institución hace más de quince años en el centro educativo San Agustín, posteriormente llamado Colegio Bilingüe San Agustín. (folios 65 a 67 del expediente principal)

3.b.-Certificación emitida por la Dirección de Educación Privada-MEP, CERT-DEP-291-11-2019, la cual indica que en fecha 15 de mayo de 1995, presentaron solicitud los representantes de la Sociedad Educativa Palmareña S.A., bajo el nombre de Sistema Educativo San Agustín, para acreditar el funcionamiento de servicios educativos, que fue aprobada el 9 de abril de 1997, en los niveles de educación preescolar (ciclo materno, infantil e interactivo II), I, II, II ciclo de la educación y educación diversificada), documento expedido el 19 de noviembre de 2019. (folios 131 a 132 del expediente principal)

3.c.-Copia certificada de las planillas emitidas por la C.C.S.S., relativa a la nómina del personal de la institución, de los años 1999 - 2001. (folios 70 a 74 del expediente principal)

4.d.-Carta dirigida a la Señora Silvia Bolaños, presidenta de la Sociedad Educativa Palmareña, Colegio San Agustín, por medio de la cual la municipalidad de Palmares solicitó la colaboración para la reparación de calles aledañas al centro educativo en mención, emitida el 3 de julio de 1996. (folio 75 del expediente principal)

5.e.-Solicitud del permiso sanitario de funcionamiento, de fecha 28 de febrero de 1995. (folio 76 del expediente principal)

6.f.-Permiso sanitario de funcionamiento C.S.A. 001-B2-2000, emitido por el Ministerio de Salud, de fecha 27 de julio de 2000. (folio 77 del expediente principal)

7.g.-Permiso sanitario de funcionamiento C.E. 072-B1-2003, emitido por el Ministerio de Salud, de fecha 7 de agosto de 2003, con una vigencia de 5 años. (folio 78 del expediente principal)

8.h.-Guía de observación e inspección ocular de centros educativos privados, a nombre de Sistema Educativo San Agustín. (folios 74 a 83 del expediente principal)

9.i.-Documento de fecha 21 de julio de 1997, en la cual el Departamento de Centros Docentes Privados, otorga el reconocimiento de los estudios realizados y títulos expedidos por el Sistema Educativo San Agustín, en los niveles de preescolar, educación general básica y educación diversificada. (folio 84 del expediente principal)

10.j.-Documento emitido por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación Pública, de fecha 20 de enero de 2005 oficio AJ-135-2005, en el cual se acredita a cambiar el nombre de Sistema Educativo San Agustín, por Colegio Bilingüe San Agustín. (folios 85 a 86 del expediente principal)

11.k.-Actas oficiales con la información de registro y notas de presentación de alumnos de la institución emitidas por el M.E.P, cuando la institución existía con el nombre de CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTÍN, de los años: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. (folios 87 a 126 del expediente principal)

12.l.-Testimonio de Escritura 79-XIV de apersonamiento del Notario Público a las Instalaciones del Colegio Bilingüe San Agustín, de fecha 5 de noviembre de 2019, en la cual se constata la existencia de placas y memoriales conmemorativos de la institución. (folio 128 frente y vuelto del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado de interés para el presente caso, que la empresa **SOCIEDAD EDUCATIVA PALMAREÑA S.A.**, haya demostrado el uso anterior del nombre comercial **COLEGIO BILINGÜE SAN AGUSTÍN**.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Se admite para su valoración la prueba indicada en los hechos probados, tanto de la empresa **LOCRI S.A.**, como de la **SOCIEDAD EDUCATIVA PALMAREÑA S.A.**

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

SEXTO. EN CUANTO A LA ACCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. La Ley de Marcas establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. El primero de ellos es el contemplado en el numeral 37 de la citada ley, que refiere a la **NULIDAD DEL REGISTRO**, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de Marcas. Por otra parte, los artículos 38 y 39 regulan lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización o por falta de uso de la marca. También y porque el caso de conocimiento lo amerita, ya que lo que se pretende anular es un nombre comercial, se debe citar el artículo 68 del mismo cuerpo normativo indicado, ya que lo que se trata de anular es el asiento registral de un nombre comercial, en cuyo caso ese numeral indica:

Artículo 68- Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos

establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

Bajo ese contexto, es importante definir la figura del nombre comercial como aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sea reconocido por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas, al establecer:

(...) Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento. (...)

De ahí que la protección del nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.



En el caso bajo estudio el nombre comercial , cuyo registro se solicita anular; y analizando los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que existió un uso previo del nombre comercial por parte de la empresa **LOCRI S.A.**

Bajo ese conocimiento, cabe resaltar que el numeral 37 citado debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4 y 64 de la ley de citas; ello, por cuanto, el registro de una marca o de un nombre comercial puede anularse, por existir un tercero con mejor derecho. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

Artículo 4 - Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:
a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua...”

“**Artículo 64 - Adquisición del derecho sobre el nombre comercial.** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”

Del contenido de los citados artículos se logra determinar, que se resguarda la existencia de un mejor derecho por el uso anterior de un signo y de un derecho exclusivo como consecuencia del primer uso en el comercio de un nombre comercial; todo lo anterior, siempre y cuando la nulidad conforme al artículo 37 sea alegada dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción de la marca y del nombre comercial de mérito, como se da en el caso en estudio.

Partiendo de lo expuesto y del análisis de la prueba aceptada por este Tribunal, prima facie se considera que la empresa **LOCRI S.A.**, lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado un uso anterior y primer uso en el comercio del nombre



comercial

De los autos se desprende el derecho de prelación que asiste a la titular del signo inscrito al demostrar ese primer uso en el comercio mediante el dictamen CSE-#573-90, emitido por el Consejo Superior de Educación, resolución en la cual se autoriza la apertura y reconocimiento del Centro de Preescolar San Agustín, en fecha 13 de diciembre de 1990, en

contraposición con el documento presentado por el apelante, en donde se hace constar que el primer uso del **COLEGIO BILINGÜE SAN AGUSTÍN**, lo fue en fecha posterior al que se pretende anular, concretamente el 9 de abril de 1997, en la cual se oficializa la acreditación para impartir los niveles de educación preescolar (ciclo materno, infantil e interactivo II), I, II, II ciclo de la educación y educación diversificada), según Decreto Ejecutivo 25900-MEP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 68.

Una segunda prueba fundamental para determinar ese uso anterior corresponde al contrato de compra y venta del kínder San Agustín, cuya escritura se firmó el 1º de diciembre de 1994, como rola a folio 29 del expediente principal. Estos dos documentos constituyen prueba idónea que determinaron efectivamente ese primer uso en el comercio y a la vez ese derecho de prelación del **CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTIN**, frente al **COLEGIO BILINGÜE SAN AGUSTÍN**.

Posteriormente, se cuenta con otros documentos de uno y otro centro educativo, que comprueban la existencia, la continuidad y el posicionamiento que han tenido los signos en conflicto en el comercio educativo. Dentro de estos documentos y a favor de la empresa a quien se le pretende anular el nombre comercial, se cuenta con: certificación emitida por la Municipalidad de Escazú, indicando que en fecha 6 de mayo de 1995, autorizó a la sociedad **LOCRIS, S.A.**, para desarrollar la actividad comercial del Centro de Enseñanza a nivel preescolar y II ciclo de educación general básica y educación secundaria al **CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTÍN**, pero previo a este documento ya existía la autorización de apertura emitida por el Consejo Superior de Educación. Los otros documentos que igualmente vienen a constituir prueba idónea de continuidad del negocio que venía desde el año 1990, corresponden a los indicados en aparte de hechos probados y que corresponden a: certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se demuestra la inscripción de la sociedad **LOCRIS, S.A.**, de fecha 24 de julio de 1998; formulario y hoja de matrícula inicial de preescolar, del Departamento de Estadística, emitido el 13 de marzo de 2003; acta

de resolución 018-09-04, emitida por la Dirección de Centros Docentes Privados, en la cual se reconoce y aprueba correctamente al Centro Educativo San Agustín, para los niveles de I y II ciclo de educación general básica; certificado de aprobación de fecha 1° de marzo de 2006, emitido por parte del Ministerio de Educación Pública, para que el Centro Preescolar San Agustín, pueda oficializar, equiparar y acreditar los niveles de preescolar; certificado del galardón BAE 2011 de reconocimiento, emitido por la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul otorgado al Centro Educativo San Agustín, de fecha 27 de abril de 2012; certificado de reconocimiento al Centro Educativo San Agustín, emitido por la Municipalidad de Escazú, por la participación en la campaña de reforestación y recuperación de áreas públicas, Parque Municipal, Urbanización Zárate entre agosto y setiembre de 2013; certificado de participación del Tercer Festival Estudiantil de las Artes, al Centro Educativo San Agustín - Pintura, emitido por el Ministerio de Educación Pública de fecha agosto y setiembre del 2013, como rola a folio 47 expediente principal, reconocimiento dado por la presidenta de turno Laura Chinchilla Miranda, a la Escuela San Agustín, emitido el 15 de setiembre de 2013; reconocimiento otorgado por la Asociación de Centros Educativos Privados, a la estudiante Fiorella Sibaja Mora, en la categoría Preescolar de la XX exposición pictórica, emitido el 9 de octubre de 2013; certificado emitido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica donde hace constar que el Centro Educativo San Agustín cumplió exitosamente el procedimiento de autoevaluación, evaluando por pares externos, en el marco del Modelo Iberoamericano de Excelencia de la Gestión, dado el 28 de noviembre de 2013; certificado de habilitación CAI-216-2017, emitido por el Consejo de Atención Integral, donde le otorga la potestad al Centro Educativo San Agustín, para brindar servicios de atención integral, dado el 19 de mayo del 2017; permiso Sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud 1031-17, otorgado al Centro Educativo San Agustín, en fecha 16 de noviembre de 2017, con vigencia de 5 años, sea hasta el año 2022, y certificado de cumplimiento de requisitos emitido por la Asociación de Centros Educativos Privados, acreditando al Centro Educativo San Agustín, como miembro de dicha organización, otorgado el 14 de febrero de 2019.

Lo anterior constituyen a criterio de este Tribunal documentos idóneos e indubitables, los cuales demuestran el derecho de prelación y como consecuencia de ello, el uso anterior y el



primer uso en el comercio del signo , demostrándose la antigüedad, su uso constante, habitual y proyectado desde el año de 1990 hasta la actualidad, por la titular **LOCRIS S.A.**

No se consideran por parte de este Tribunal las manifestaciones del apelante, en cuanto a que no existe prueba de que efectivamente se haya comenzado a usar el nombre comercial en discusión en el año 1990. Al respecto se indica, que el derecho de prelación y primer uso del signo cuestionado se comprueba con un documento tan idóneo como lo es el dictamen CSE-#573-90, referente a la solicitud de apertura y reconocimiento del “CENTRO PREESCOLAR SAN AGUSTÍN”, para impartir la Educación Preescolar en clase “A”, aprobado por el Consejo Superior de Educación en sesión número 91-90 de fecha 11 de diciembre de 1990; siendo un documento público, emitido por una Institución Pública y que merece fe a esta autoridad. Además, el hecho de que posteriormente se comprara el establecimiento mercantil por parte de la persona que en ese entonces estuviera usando el nombre comercial en discusión, señora Fiorella Del Vecchio Loaiza, significa que el negocio estaba produciendo, inserto dentro del tráfico mercantil, desde el año 1990 cuando la señora Zaida Jiménez Umaña, vendedora del establecimiento mercantil en el año 1994, pidió autorización de apertura, la cual le fue concedida. Estos hechos, tal como se indicó, son prueba indubitable, porque ambos están debidamente relacionados en el tanto uno indica la apertura y el otro la venta de un establecimiento mercantil en producción. Luego la demás prueba viene a comprobar el uso constante desde el inicio hasta incluso el año 2022, donde se debe renovar el permiso sanitario de funcionamiento. Las señoras Jiménez Umaña y Del Vecchio Loaiza, fueron las personas autorizadas para el uso del signo en discusión y que posteriormente su

titular es la empresa **LOCRIS, S.A.**, todo o cual es conforme al artículo 40 último párrafo de la Ley de Marcas.

La prueba aportada por la apelante y descrita en el aparte de los hechos probados, no alcanza para demostrar ese derecho de prelación, primer uso y uso anterior del nombre comercial inscrito frente al usado con posterioridad cuya titular es la **SOCIEDAD EDUCATIVA PALMAREÑA S.A.** La certificación emitida por la Dirección de Educación Privada-MEP, CERT-DEP-291-11-2019, aportada por la apelante, indica que en fecha 15 de mayo de 1995, apenas se presentó solicitud por los representantes de la Sociedad Educativa Palmareña S.A., bajo el nombre de Sistema Educativo San Agustín, para acreditar el funcionamiento de servicios educativos, que fue aprobado hasta el 9 de abril de 1997, en los niveles de educación preescolar (ciclo materno, infantil e interactivo II), I, II, II ciclo de la educación y educación diversificada. Incluso las declaraciones juradas que tanto ha discutido en sus agravios la recurrente, lo que vienen a comprobar es que el nombre San Agustín ha sido usado por ese centro educativo; y de las declaraciones que allí se indican de parte de los colaboradores de esa institución educativa, son para manifestar que el Colegio San Agustín abrió sus puertas en 1995, fecha posterior a la acreditada por la empresa **LOCRIS, S.A.** y anterior al permiso de funcionamiento antes indicado que fue hasta el año 1997.

Por las razones expuestas considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, por cuanto con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, quedando demostrado el derecho de prelación como el uso anterior y primer uso en el comercio del signo inscrito.

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Esteban Alfonso Chacón Solís, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIEDAD**

EDUCATIVA PALMAREÑA S.A., en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Esteban Alfonso Chacón Solís, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIEDAD EDUCATIVA PALMAREÑA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:35:07 horas del 4 de febrero de 2020, la que en este acto **se confirma**, y en consecuencia se deniega la solicitud de nulidad



del nombre comercial . 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEBALDO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cebaldo

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.36