



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0060-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TEACHER OF TEACHERS”**

**LAUREATE EDUCATION INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5964-2009)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

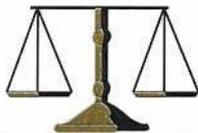
## ***VOTO No. 134-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cinco minutos del ocho de agosto de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **LAUREATE EDUCATION INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del dos de noviembre de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de julio de 2009, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica, de comercio y de servicio “**TEACHER OF TEACHERS**”, cuya traducción al español es “*Maestro de maestros*”, en las **Clases 09, 16 y 41** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger, en **Clase 09**: Videos y



audio casetes pre-grabados, discos compactos, discos de video, discos de video digital, discos de laser pre-grabados y videos interactivos, mostrando información educativa referente a cursos de instrucción para niveles universitarios, colegios universitarios y maestrías, programas de software de computadoras y software de multimedia grabados en CD-ROM y discos conteniendo información educativa referente a cursos de instrucción para niveles universitarios, colegios universitarios y maestrías.

En **Clase 16**: Materiales impresos, a saber, publicaciones informativas, a saber, panfletos, guías, manuales, libros, libretos y materiales instructivos conteniendo información educativa referente a cursos de instrucción para niveles universitarios, colegios universitarios y maestrías.

En **Clase 41**: Servicios educativos y servicios educativos en línea, a saber, para proveer cursos de instrucción de educadores, instructores en el K12, colegios universitarios y niveles universitarios, asistentes administrativos y líderes de administración educativa, servicios educativos, a saber, para proveer cursos de estudio tanto personales como en línea para niveles universitarios y de maestría.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las quince horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del dos de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada para la clase 41 de la nomenclatura internacional y ordena continuar el trámite en relación con las marcas 9 y 16.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 26 de noviembre de 2009, el representante de la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, contra la resolución referida y en vista de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ureña Boza, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza que resulten de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar parcialmente el registro del signo solicitado por la empresa LAUREATE EDUCATION INC., por considerar que es calificativo de las características del servicio que se desea brindar en la clase 41 internacional, ya que contiene palabras descriptivas relacionadas con esos servicios, por cuanto es una frase utilizada por el común de las personas para calificar o hacer referencia a “*lo mejor de lo mejor*”, en este caso se está haciendo referencia al “*Mejor de los Maestros*”, que le atribuye en forma directa, características o cualidades que no necesariamente le son propias. Dado lo cual, la marca propuesta como un todo carece de la aptitud distintiva necesaria, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de ello, rechaza la solicitud de inscripción del signo “Teacher of Teachers” en la clase 41 solicitada y ordena continuar el trámite con las clases 9 y 16 de la nomenclatura internacional.



Por su parte, la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios manifiesta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de registro es incorrecto, que la marca objetada, “TEACHER OF TEACHERS” es una creación original de su representada que se compone de tres palabras de uso común en idioma inglés; sin embargo, el sólo hecho de contener palabras de uso común no lo hace inadmisibles, ya que no describe en forma directa características ni cualidades de los servicios de la clase 41, al contrario el signo resulta distintivo y original. Que la marca propuesta es evocativa y no imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de los servicios a proteger, como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, sino que, el consumidor debe hacer un esfuerzo para encontrar la relación entre la marca y esos servicios.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, **haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.**



Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

***d)** Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*(...)*

***g)** No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:



*“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (…).”*

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, al rechazar el registro solicitado en la clase 41 internacional, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No puede ser autorizada la inscripción como marca de **“TEACHER OF TEACHERS”** para proteger y distinguir, sea en general, *servicios educativos, para proveer cursos de instrucción de educadores, a nivel de primaria, secundaria, universitaria y de maestría, asistentes administrativos y líderes de administración educativa*, en la Clase 41 de la nomenclatura internacional, por cuanto la marca solicitada no evoca, sino que proporciona la idea directa de los servicios ofrecidos, ya que califica y describe sus características, es decir, da la idea que se da instrucción a un “maestro de maestros” o “el mejor de los maestros”, y por ello no tiene suficiente aptitud distintiva, dado lo cual lo procedente es confirmar la resolución recurrida que deniega la marca para la clase 41 y se ordena continuar con el trámite que corresponde en cuanto a las clases 9 y 16.

**CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 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 el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **Laureate Education, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del dos de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma, denegando el registro solicitado en Clase 41 y ordenando se continúe el trámite que corresponde para las Clases 09 y 16 de la Nomenclatura Internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor.**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: Solicitud de inscripción de la marca**

**TG: Marcas y Otros signos distintivos**

**TNR: 00.42.55.**

**MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca descriptiva**

**Marca engañosa**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**