



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-891-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio

“INSTITUTO EDUCATIVO MONTECARLO”

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°2053-2008)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1433 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas diez con diez minutos del nueve de noviembre del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, quien es mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula número uno seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial del **GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO**, contra la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintisiete minutos, quince segundos del dos de junio de dos mil nueve,

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante solicitud presentada el seis de marzo de dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio uno del expediente administrativo levantado al efecto, la señora Martha Eugenia Arce Rojas, mayor, casada una vez licenciada en Educación, vecina de Aguas Zarcas de San Carlos, titular de la cédula de identidad número dos- trescientos treinta y cuatro seiscientos veinticuatro, en su condición personal, formuló la



solicitud de inscripción de la marca de servicio “**INSTITUTO EDUCATIVO MONTE CARLO** “ en **clase 41** de la Nomenclatura Internacional, para proteger Servicios de Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón apoderada especial del **GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO**, visible a folios 15 a 21 del expediente administrativo, interpone oposición en contra de la solicitud de registro presentada por la señora Martha Eugenia Arce Rojas, en su condición personal, argumentando que existe una estrecha relación entre el Principado de Mónaco y Monte-Carlo, pues las personas en general creen que Monte- Carlo es la capital de Mónaco, siendo más bien uno de sus distritos, además de que legalmente existe una prohibición de inscribir distintivos que contienen el término Monte-Carlo.

TERCERO La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas veintisiete minutos, quince segundos del dos de junio del dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada del **GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO**.

CUARTO: Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Marianella Arias Chacón apoderada especial del **GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de junio de dos mil nueve, recurso de apelación, señalando que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición presentada por su representada, es incorrecto por cuanto incluir en el distintivo el nombre de una localidad asociada con lujo, prestigio y calidad de vida como lo es Monte-Carlo, el público consumidor creerá que los servicios que protege están asociados con su representada, por lo que solicita reconsiderar el criterio y declarar con lugar la oposición planteada.



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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados, los enlistados en la resolución recurrida por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Para los efectos de la presente resolución, no se tienen hechos con el carácter de no probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTES. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, por parte de la representación del **GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO** señalando que la marca solicitada contiene un diseño que en ningún caso, da a entender con sus elementos que es proveniente de Montecarlo, Mónaco y que diferente posición se tendría, en el caso de que la marca solicitada contuviera el nombre de un lugar que sea famoso, por ser sede de establecimientos educativos como universidades o relacionadas como Cambridge, que es un lugar ubicado en Inglaterra o relacionados con centros artísticos o culturales.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, mediante escrito presentado por la apoderada especial del **GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO**, visible a folios



320 a 326 del expediente administrativo levantado al efecto, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que el Registro hace un análisis incorrecto y poco profundo de este caso, incluso indica que la actividad principal de Mónaco es el Casino de Monte-Carlo, cuando éste es sólo una de las diferentes actividades que allí se realiza, que el Registro no analizó ni tomó en cuenta la amplia prueba que se presentó en el caso y que el hecho de que se incluya la palabra “Aguas Zarcas”, en el distintivo a inscribir esto no va a implicar que no se va a dar confusión sobre el verdadero origen de este Centro Educativo, pues el público consumidor puede creer que este centro educativo es patrocinado, financiado y apoyado por su representada. Por su parte, los alegatos sostenidos por la señora Martha Eugenia Arce Rojas, en su condición personal, señala que la inscripción de la marca de servicios “**INSTITUTO EDUCATIVO MONTE CARLO**” no causa ninguna confusión al público y tampoco se asocia a un país de lujo, como bien se resolvió en la resolución inicial, que conforme lo estipulado por el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, nuestra legislación permite inscribir marcas que se refieran a nombres geográficos, nacionales o extranjeros y que como bien lo expresó la parte opositora el principado de Mónaco, es el segundo país más pequeño del mundo, por lo cual el empleo de dicha marca no tiene relación alguna con las actividades que realiza este pequeño principado .

CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA SOLICITADA. Doctrinariamente se define la marca 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*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos



de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. 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. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

En el caso en análisis, estima este Tribunal, que nos encontramos ante la solicitud de una marca de servicio “**INSTITUTO EDUCATIVO MONTECARLO**, en clase 41 de la Nomenclatura Internacional, para proteger Servicios de Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, lo cual no impide en modo alguno su inscripción, ni causa riesgo de confusión, con “**MONTECARLO**” distrito del principado de Mónaco.

Así las cosas, en el presente caso, tenemos que el **GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO**, se opone a la inscripción de la marca “**INSTITUTO EDUCATIVO MONTECARLO**, por considerar que puede causar confusión y hacer creer que los servicios identificados con la marca a inscribir, provienen de dicha nación o son avalados por su gobierno, no obstante en el presente caso debe tomarse en cuenta que si bien es cierto **MONTECARLO**, es un lugar reconocido mundialmente por el lujo y la diversión, nada tiene que ver con los servicios de educación con los casinos y hoteles lujosos. Diferente análisis se tendría que hacer en el caso de que la marca solicitada contuviera el nombre de algún



establecimiento educativo de reconocido renombre mundial, como sería el caso de la Universidad de Harvard en Estados Unidos o la Universidad de Cambridge en Inglaterra, que el autorizar la inscripción de un establecimiento educativo en Cosa Rica, podría hacer creer al consumidor que se trata de un centro de alto prestigio, relacionado con algún centro de estudios, como los indicados. En el presente caso, hay que tener claro, que **MONTECARLO**, el público lo relaciona con otras actividades totalmente diferentes y sin ninguna relación a los servicios educativos que se pretenden proteger con la marca solicitada, por lo que este Tribunal, no encuentra razones suficientes para acreditar que en el presente caso, el consumidor, podría caer en confusión al creer que se trata de servicios provenientes de ese lugar o avalados por el Gobierno de Mónaco. De las pruebas aportadas por el oponente, se colige que ese tipo de actividades ya sean culturales, deportivas, artísticas, educativas y de entretenimiento que se llevan a cabo en el Principado de Mónaco, son actividades que se llevan a cabo en todo el mundo, y que no pertenecen a una circunscripción geográfica determinada, o sea no estamos en presencia de productos provenientes de un medio geográfico determinado. Téngase presente además que la marca solicitada contiene un diseño que en ningún caso da a entender con sus elementos, que es proveniente de **MONTECARLO** y más bien por el contrario indica su propia procedencia, ya que se le agrega Aguas Zarcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO: Es por lo anterior, que este Tribunal considera conforme a lo expuesto, que existe fundamento legal para acoger la solicitud de inscripción de la marca “**INSTITUTO EDUCATIVO MONTECARLO,**” por lo que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmarse la resolución venida en alzada, de las diez horas, veintisiete minutos, quince segundos del dos de junio de dos mil nueve.

SEXTO: 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, y 2º del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial del **GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintisiete minutos, quince segundos del dos de junio de dos mil nueve, la cual se confirma. 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**.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora