



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2009-1187-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “ENGLISH LEARNING CENTERS”

**LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, apelante**

Registro Público de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 5567-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 160-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del quince de febrero del dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San Pablo de Heredia, contiguo al Supermercado Pricemart, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de julio del dos mil cinco, el Licenciado **David Gutiérrez Swanson**, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-ocho-cientos diez-cuatro-cientos cuarenta y dos, en su condición de apoderado generalísimo sin



límite de suma de la compañía **LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicita la inscripción del nombre comercial “**ENGLISH LEARNING CENTERS**”, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un centro educativo.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución de las quince horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de julio del dos mil nueve, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado.

TERCERO. Que la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en nombre de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de setiembre de dos mil nueve, interpone recurso de apelación contra dicha resolución.

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 provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución de este asunto, por circunscribirse su análisis a aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESCRIMIDOS POR LA PARTE RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial **“ENGLISH LEARNING CENTER,** por considerar, que el nombre comercial solicitado está compuesto por palabras genéricas y de uso común, que relacionadas con el giro o la actividad comercial del establecimiento a proteger, resulta totalmente descriptivas, haciendo que el nombre comercial, carezca de toda novedad y distintividad , fundamentando su resolución en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 del Reglamento a esa Ley.

Por su parte, la empresa recurrente basó sus agravios, en que el nombre comercial solicitado debe ser analizado de forma global y conjunta, y no de forma individual, analizando cada uno de los elementos que integran de forma aislada. El mismo se encuentra constituido por grupo de términos, lo cual le otorga un mayor grado de distintividad, siempre y cuando se analice tal y como lo indica la doctrina y la jurisprudencia de acuerdo con la pauta de visión en conjunto, como un todo. Aduce, que el nombre comercial que pretende inscribir su representada claramente no es contrario a la moral ni al orden público y no es susceptible de causar confusión en el público consumidor ya que no le atribuye cualidades ni características a los servicios, no se presta para confusión con otras personas o con otro tipo de servicios que no brinda. Señala, que el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Ddistintivos establece que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere con el primer uso en el comercio, es decir la inscripción del mismo no es requisito para que la denominación de la empresa se constituya en un nombre comercial, indicando, que su representada ha venido utilizando ENGLIS LEARNING CENTER para protección de un establecimiento comercial dedicado a un centro educativo desde hace muchos años ya. El Registro al rechazar el registro del nombre comercial de su representada está violentando los principios fundamentales de legalidad, reserva de ley e interpretación restrictiva, estipulados en los artículos 19 y 124 de la Ley General de la Administración Pública. Es claro que no procede la aplicación de una prohibición que daña o podría dañar al administrado cuando no exista nombre expresa que lo contemple. Indica, que el nombre comercial que se pretende registrar es una construcción



sin tática distintiva y original, ya que a pesar de que la misma est conformada por trminos genricos si se analizan de forma aislada, pero si se analiza de forma global y en conjunto tal y como lo dicta la doctrina es una yuxtaposicin sintcticamente inusual, por lo que juntas no componen una denominacin de uso comn y por ende procede su proteccin registral.

TERCERO. ANLISIS DE FONDO. SOBRE LA FALTA DE DISTINCIN DEL NOMBRE COMERCIAL QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. La finalidad que tiene la Ley N 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artculo 2 de dicha Ley, tal como lo cit el Registro, es definido como: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

La proteccin del *nombre comercial* se fundamenta en la circunstancia de que es el ms sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitindole al pblico que lo reconozca fcilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una funcin puramente distintiva, reuniendo en un signo la representacin de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputacin, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesin, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales, es por eso que al aludir la norma 2 citada a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial, aunque la refiera a la empresa en su relacin con las dems empresas, no tiene ms remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idnticas o similares que desarrollen las otras empresas. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, seala que el nombre comercial es: “...aquel bajo el cual un comerciante –



empleando la palabra en su sentido más amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa*”. (el destacado en negrita no es del texto original). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

Bajo ese concepto, considera este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el nombre comercial que se pretende proteger “**ENGLISH LEARNING CENTERS**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a un centro



educativo, no posee carácter alguno que lo haga distintivo en relación con otros, ya que está compuesto por palabras que no lo diferencian en especial de otros establecimientos que se dedican al mismo ramo del comercio y al mismo tiempo, el conjunto de los vocablos que lo componen tampoco le otorgan el carácter de distintivo, siendo más bien una expresión de uso genérico inapropiable por parte de un solo comerciante.

Se debe de tener muy claro que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al definir el nombre comercial, contempla la función de distintividad, que cumple el nombre comercial, y en el presente caso, el giro de la empresa para la que se solicita el nombre comercial “**ENGLISH LEARNING CENTERS**”, que se traduce como lo indica la solicitante a folio dos del expediente, como “**CENTROS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS**”, como puede apreciarse contiene la actividad de “**centros donde se aprende inglés**”, por lo que deviene en **descriptivo**. Nótese, que las palabras que conforman el signo, consisten en términos genéricos que describen la naturaleza de los servicios y el medio por el que se van a brindar, resultando, que dicha actividad es común aún para un número de empresas comerciales, por lo que no se podría dar protección exclusiva del mismo, sólo a una empresa.

Los términos genéricos no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en cuanto a la procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas- ya que esa misma denominación, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejercite una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, para que se cumpla con el requisito de la distintividad y no se cause confusión con respecto a otros establecimientos comerciales, por lo que debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros, que dentro de su giro comercial expenden los mismos servicios. Así las cosas, esa falta de distinción e identificación del nombre comercial



solicitado, hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de ahí, que este Tribunal no comparte lo manifestado por la empresa solicitante y apelante cuando manifiesta “(...) *el nombre comercial que se pretende registrar es una construcción sintáctica distintiva y original, ya que a pesar de que la misma está conformada por términos genéricos si se analizan de forma aislada, pero si se analiza en forma global (...) no componen una denominación de uso común y por ende procede su protección*”, ello, por cuanto, el signo pretendido, en su conjunto como se indicó líneas atrás está constituida por términos genéricos que describen la naturaleza de los servicios y la forma en que se pretenden brindar, por lo que el signo solicitado carece de distintividad y por ende, es inapropiable, de ahí, que considera este Tribunal que el Registro **a quo**, resolvió conforme a derecho, y por ende, no violenta el principio de legalidad al momento de aplicar las normas, en el caso concreto, los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que el alegato de la empresa recurrente no es de recibo, específicamente cuando señala que “*El Registro al rechazar el registro del nombre comercial de mi representada está violentando los principios fundamentales de legalidad (...)*”.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones indicadas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounain**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de julio del dos mil nueve, la que 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounain**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de julio del dos mil nueve, la que en este acto 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Nombres comerciales

TE: Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial.

TG: Categorías de Signos Protegidos

TNR:00.42.22