



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2009-1185-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “ESCUELA INTERAMERICANA DE HOTELERÍA”**

**LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA S.R.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5569-05)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 210-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del primero de marzo de dos mil diez.***

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con cédula jurídica 3-102-329399, domiciliada en San Pablo de Heredia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y seis minutos, diez segundos del veinticuatro de julio de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de julio de dos mil cinco, la sociedad **Laureate International Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada**, solicita la inscripción del nombre comercial “ESCUELA



**INTERAMERICANA DE HOTELERÍA**”, para proteger y 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, treinta y seis minutos, diez segundos del veinticuatro de julio de 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 tres de setiembre de dos mil nueve, plantea recurso de apelación contra dicha resolución y por ello 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 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 el Juez Jiménez Sancho, 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, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ESCUELA INTERAMERICANA DE HOTELERÍA**”, por considerar que está



compuesto por palabras genéricas y de uso común, que relacionadas con el giro o actividad comercial del establecimiento a proteger, resulta totalmente descriptiva, de lo cual deriva falta de novedad y distintividad, por lo que no es susceptible de protección registral, ya que transgrede lo establecido en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el 41 de su Reglamento.

Por su parte, la empresa recurrente basó sus agravios, en que el nombre comercial solicitado es de carácter mixto por lo que, tal como lo dicta la doctrina y jurisprudencia en relación con este tipo de signo, debe ser analizado en forma global y conjunta y no analizando en forma individual cada uno de sus elementos. Dicho signo, está constituido por un conjunto de términos y esto le otorga un mayor grado de distintividad, por lo que analizado a la luz del artículo 65 de la Ley, resulta claro que no es contrario a la moral ni al orden público y no causa confusión en el público consumidor ya que no le atribuye cualidades ni características a los servicios, siendo entonces que no crea confusión con otras empresas o con otro tipo de servicios que no brinda. En este sentido, el Tribunal Registral Administrativo en Voto No. 130-2006 de las doce horas del cinco de junio de dos mil seis afirmó, en relación con los nombres comerciales que “...cuando el artículo 65 exige que el signo no debe causar confusión, lo que hace es permitir -de forma inversa a lo dicho para las marcas- que el nombre comercial contenga y describa con claridad el giro comercial, los productos que produce o comercializa, o los servicios que presta; siendo en ese tanto, que el nombre comercial solicitado generará mayor certeza para el consumidor dentro del mercado.”

Agrega que su representada ha venido utilizando, desde hace muchos años, el nombre comercial solicitado, para la protección de un establecimiento comercial dedicado a un centro educativo y que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere con el primero uso en el comercio. Afirma que la jurisprudencia ha establecido, en forma reiterada, que no corresponde aplicar normas propias de las marcas a los nombres comerciales, en vista de que



en la Ley existen otras que los regulan en forma expresa, por ejemplo ese mismo Tribunal en Voto No. 005-2008 afirmó que no es procedente aplicarles las reglas que hacen irregistrable una marca, establecidas específicamente para esta clase de signo distintivo, en los artículos 7 y 8 de esa Ley, por lo que solicita sea revocada la resolución recurrida y ordenada la inscripción del nombre comercial solicitado.

**TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERIAL 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 artículo 2o de dicha Ley, tal como lo citó el Registro, es definido como: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

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.** Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, 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 adhesión, 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 relación con las demás empresas, **no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas.** BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala



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 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 y analizado en forma global el signo solicitado, considera este Tribunal, que si bien es cierto, del análisis de cada uno de los términos considerados en forma aislada, se confirma que el nombre comercial está compuesto por palabras genéricas y de uso común, tal



como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, no es ésta la razón para denegar su registro y en eso lleva razón la empresa recurrente. El artículo 65, transcrito en el párrafo anterior, establece que un nombre comercial no es susceptible de registro si es “...*susceptible de causar confusión, (...), 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 (...)* u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa...”. Es en este sentido que, advierte esta Autoridad de Alzada, no es susceptible de protección registral el signo solicitado, ya que examinado el nombre comercial “**ESCUELA INTERAMERICANA DE HOTELERÍA**”, en relación con la naturaleza de la actividad o servicio que presta la empresa solicitante, es decir, en forma genérica **UN CENTRO EDUCATIVO**, es evidente que el nombre comercial describe un tipo de centro educativo muy específico, pues en forma inmediata remite a la idea de que la naturaleza de los estudios que pueden realizarse en ese centro son específicamente de hotelería (u hostelería, que según el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición, consultado en la página de la DRAE es un “*Conjunto de servicios que proporcionan alojamiento y comida a los huéspedes y viajeros mediante compensación económica*”), y en todo caso, si así fuera, ese término genérico no posee carácter alguno que lo haga distintivo en relación con otros centros que impartan dicha especialidad, es decir con otras escuelas o academias que impartan la carrera de hotelería, ya que no se compone de palabras que lo diferencian de otros establecimientos que se dedican a la misma rama educativa, resultando una expresión de uso genérico inapropiable por parte de un persona, física o jurídica, en particular.

Se debe de tener muy claro que el artículo 2º 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 o naturaleza que evoca el nombre comercial “**ESCUELA INTERAMERICANA DE HOTELERÍA**”, no corresponde a la actividad o servicio que se pretende proteger y distinguir, sea, “**un centro educativo**” en forma general,



por lo que deviene en engañoso y susceptible de crear confusión en el público consumidor sobre la naturaleza o énfasis de la educación que en dicho establecimiento se brinda.

Nótese que los términos de uso común cuando se utilizan por sí solos, 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 ejerce una actividad similar o idéntica. 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 similares, por lo que debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros, que dentro de su giro comercial expendan los mismos productos o brinden los mismos servicios.

Así las cosas, se concluye que el signo propuesto puede ser engañoso y causar confusión, porque el nombre solicitado es muy específico y por el contrario, el servicio que la empresa solicitante pretende proteger con él, es amplio “un centro educativo” en general, lo que violenta el referido artículo 65 de la Ley de Marcas. Por ello, resulta aplicable al caso concreto la resolución citada por el recurrente, en el sentido de que el nombre comercial debe contener y describir “ ... con claridad el giro comercial, los productos que produce o comercializa, o los servicios que presta; siendo en ese tanto, que el nombre comercial solicitado generará mayor certeza para el consumidor dentro del mercado.” (Voto No. 130-2006 de las 12 horas del 05 de junio de 2006)

Por último, respecto al alegato de que el nombre comercial *ha sido utilizado desde hace muchos años en nuestro país*, debe señalar este Tribunal que, por una parte, la recurrente no aportó prueba alguna en donde demuestre su dicho y por otra, efectivamente de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el derecho exclusivo sobre



un nombre comercial *se adquiere por su primer uso en el comercio*, no obstante, para ser objeto de protección registral se debe cumplir con lo establecido en la normativa marcaria en particular y en general con todo el ordenamiento jurídico, tal y como lo establecen el artículo 68 de esa misma Ley y el Principio de Legalidad, que deben ser observados por el Registro al momento de realizar el examen de forma y fondo de los signos solicitados.

**CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las razones indicadas por este Tribunal y no por el fundamento que ha sostenido el Registro de la Propiedad Industrial, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de **LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y seis minutos, diez segundos del veinticuatro de julio de 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden y no por las razones indicadas por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de **LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la resolución dictada por la Subdirección de ese Registro a las quince horas, treinta y seis minutos, diez segundos del veinticuatro de julio de



dos mil nueve, la que en este acto se confirma denegando el registro del Nombre Comercial “**ESCUELA INTERAMERICANA DE HOTELERÍA**”. 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*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

*Nombres comerciales*

*TE: Solicitud de Inscripción de Nombre Comercial.*

*TG: Categorías de Signos Protegidos*

*TNR:00.42.22*