



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0559-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “St. Jude School 1963 The ecological way of learning! (DISEÑO)”

CENTRO EDUCACIONAL ESCUELA CATÓLICA ACTIVA S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 894-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 259-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del primero de marzo del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María José Chaves Cavallini**, mayor, soltera, Abogada, vecino de Santo Domingo de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1031-0057, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CENTRO EDUCACIONAL ESCUELA CATÓLICA ACTIVA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veintiún minutos y treinta y un segundos del seis de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de febrero de 2011, la Licenciada **María José Chaves Cavallini**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“St. Jude School 1963 The ecological way of learning! (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir, en la clase 35 de la nomenclatura internacional: *“gestión de negocios comerciales y venta de derechos de*



franquicias”; lista de servicios limitada mediante escrito presentado el 04 de mayo de 2011 de la siguiente manera: “*gestión de negocios comerciales educativos y venta de derechos de franquicias en el campo de la educación y capacitación”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 16:21:31 horas del 06 de junio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: // Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 14 de junio de 2011, la Licenciada **María José Chaves Cavallini**, en representación de la empresa **CENTRO EDUCACIONAL ESCUELA CATÓLICA ACTIVA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, amplió agravios.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo propuesto **“St. Jude School 1963 The ecological way of learning! (DISEÑO)”**, está constituido por términos que causan engaño y confusión respecto a los servicios que se desean proteger y distinguir, ya que encontramos el vocablo **“SCHOOL”** en inglés o **“ESCUELA”** en español, y los servicios que se pretenden proteger, si bien es cierto tienen relación con la educación, no corresponde específicamente a una escuela o institución de enseñanza tal y como lo indica el signo solicitado, lo que aunado a la frase **“The ecological way of learning (DISEÑO)”**, en español **“la forma ecológica de aprender”** de lo cual no se hace referencia en los servicios a proteger por lo que puede causar confusión al consumidor con respecto a los servicios de educación brindados, por lo que tal circunstancia impide la inscripción de la presente solicitud y con respecto a los argumentos del apelante el criterio del Registro es que la limitación de los servicios no es suficiente para eliminar la característica de engañosa de la marca y además no se ajusta a lo regulado en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, debiendo tomarse en cuenta que no se está limitando el derecho del titular de expandir mediante franquicia su marca y tampoco por el hecho de que existan otras marcas similares ya inscritas quiere decir que esta debe de correr la misma suerte ya que los criterios de calificación varían con respecto al signo y las clases a las que se aplica, situación por la cual el signo marcario propuesto no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el literal j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que el razonamiento del Registro es erróneo por cuanto este hace una traducción estricta del vocablo “School” o “Escuela” ya que la palabra en inglés “School” se utiliza entre otras acepciones para referirse a una Escuela o Institución de enseñanza, pero no es la única, sino que más bien puede claramente hacer referencia al concepto de Aprender, asistir a clases a un lugar, o inclusive a una corriente de pensamiento de un grupo de personas sobre un tema específico como lo es el caso de “Schools of thought” (escuelas de pensamiento”. Agrega que vista como un todo la marca propuesta hace referencia a un tipo de



sistema educativo mediante el cual quien se somete a él aprende en forma ecológica es decir, en armonía con la naturaleza; y este sistema educativo como tal puede ser objeto de comercialización y expansión entre otros comerciantes que deseen ofrecer a terceros los servicios de educación utilizando el mismo modelo de negocios que otra persona, pero en forma legal por medio del pago correspondiente llamado royalty o canon y negarle la tutela que brinda la clase 35 a esta marca de servicios educativos, sería negarle la posibilidad de expandirse a un sistema educativo como el que especialmente ha diseñado la solicitante y precisamente por ello limita los servicios reivindicados al campo de la educación y capacitación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Es criterio de este Tribunal, que el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los servicios a proteger y distinguir distintos a las características enunciadas en el distintivo solicitado, situación donde aplicaría el inciso **j)** de dicha ley que impide el registro de tales signos. Lo anterior en virtud de que para el público consumidor, el término “School” va ligado directamente con centros educativos donde se prestan esos servicios, por lo que se presta a engaño y confusión. Además, la frase “**The ecological way of learning**”, en español “**la forma ecológica de aprender**”, contribuye a que el consumidor se vea confundido respecto a los servicios prestados y su naturaleza.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**St. Jude School 1963 The ecological way of learning! (DISEÑO)**”, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los servicios; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los servicios a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tienen relación alguna, en este caso servicios como “*gestión de negocios comerciales educativos y venta de derechos de franquicias en el campo de la educación y capacitación*”; graban en la mente del consumidor al percibir en su mente el signo



solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud de que como bien lo señaló el Órgano a quo dichos servicios no tienen ninguna relación con cuestiones ecológicas, resultando la marca propuesta claramente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los servicios resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral **7º** de la Ley de cita.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **María José Chaves Cavallini** en su impugnación, y a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**St. Jude School 1963 The ecological way of learning! (DISEÑO)**”, por su tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad, acorde con el inciso **j)** del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto de los servicios que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, en virtud que resultan improcedentes.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María José Chaves Cavallini**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CENTRO EDUCACIONAL ESCUELA CATÓLICA ACTIVA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veintiún minutos y treinta y un segundos del seis de junio de dos mil once, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María José Chaves Cavallini**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CENTRO EDUCACIONAL ESCUELA CATÓLICA ACTIVA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veintiún minutos y treinta y un segundos del seis de junio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose el signo solicitado. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55