



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1113-TRA-PI

Solicitud de oposición a la inscripción de la marca de servicios “ESCUELA D’AMORE”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 13428-07)

ESCUELA D’AMORE S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 262-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Arthur Joel Brousseau Jr.**, mayor, Empresario, divorciado, de nacionalidad estadounidense, vecino de Zapote, San José, titular del pasaporte número 212082089, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **ESCUELA D’AMORE S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-130046, domiciliada en Puntarenas, Manuel Antonio, Quepos, 2 kilómetros a mano izquierda del Bar Bambujan, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta minutos y cincuenta y seis segundos del veintiséis de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de octubre de dos mil siete, el señor **Arthur Joel Brousseau Jr.**, en su condición antes indicada, presentó solicitud de registro de la marca de servicios “**ESCUELA D’AMORE**”, para proteger y distinguir: “*servicios de la enseñanza del idioma español a*



extranjeros a nivel nacional como internacional, igual en otros idiomas”, en clase 42 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que en fecha veinticuatro de octubre del dos mil ocho, el Licenciado **Emilio Arana Puente**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 6-0261-0886, en su condición de Apoderado Especial del señor **David D’Amore**, mayor, Profesor, de nacionalidad estadounidense, vecino de Manuel Antonio, Quepos, titular del pasaporte número 355857 K, se opuso al registro solicitado, con base en su nombre comercial inscrito “**LA ESCUELA D’AMORE SPANISH IMMERSION CENTER (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con treinta minutos y cincuenta y seis segundos del veintiséis de junio de dos mil nueve, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “... **POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor **DAVID D’AMORE**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**ESCUELA D’AMORE**”, presentado por **ARTHUR JOEL BROUSSEAU JR** en representación de **ESCUELA D’AMORE SOCIEDAD ANONIMA**, el cual se rechaza. (...)”.*

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha seis de julio de dos mil nueve, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las quince horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las



partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que el nombre comercial “**LA ESCUELA D’AMORE SPANISH IMMERSION CENTER (DISEÑO)**”, propiedad del señor **DAVID D’AMORE**, se encuentra inscrito bajo el número de registro 180788, desde el dos de octubre de mil ocho, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a servicios de enseñanza del idioma español a extranjeros a nivel internacional como internacional, ubicado en Puntarenas, Quepos, Manuel Antonio, Kilómetro 3 carretera al Parque Nacional Manuel Antonio, contiguo al edificio de Condominios Pacífico Colonial. (Ver folios 96 y 97).*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**ESCUELA D’AMORE**”, en la clase 42 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre ésta y el nombre comercial inscrito “**LA ESCUELA D’AMORE SPANISH IMMERSION**”



CENTER (DISEÑO)”, toda vez que la marca solicitada, protege servicios totalmente idénticos al giro comercial del nombre comercial inscrito, además que del estudio integral de los dos signos, se comprueba que hay identidad, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en los consumidores, ya que los servicios prestados por los titulares con sus signos distintivos guardan una relación en cuanto al giro empresarial. Considera el Registro que desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es del tipo denominativo, mientras que el nombre comercial inscrito es de tipo mixto, es decir posee diseño, además de que comparten las palabras “**ESCUELA**” y “**D’AMORE**”, las cuales resaltan en los signos en conflicto, razón por la cual se corre el riesgo de confusión en el público consumidor que utiliza este tipo de servicios, sea “*enseñanza del idioma español*”, y este no sea capaz de reconocer el origen empresarial de los mismos. Otro aspecto que señala el Registro es que los demás términos que componen el nombre comercial inscrito “**LA ESCUELA D’AMORE SPANISH IMMERSION CENTER (DISEÑO)**”, son términos genéricos que no le aportan distintividad alguna al signo inscrito, por lo que en el presente caso es el término “**D’AMORE**” lo que le brinda distintividad al nombre comercial inscrito. Fonéticamente señala el órgano a quo que la similitud es muy marcada, pues la pronunciación de las palabras no lleva especial diferencia entre el signo solicitado y el signo inscrito a favor del oponente pues la diferencia gramatical es mínima y desde el punto de vista ideológico existe similitud, ya que el elemento predominante sea el denominativo da la misma idea o significado en la mente del consumidor, todas estas razones por la cuales no resulta posible su coexistencia registral, acorde con las prohibiciones contenidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que en la resolución apelada el órgano a quo omite analizar el fondo del asunto y se limita únicamente a realizar un cotejo entre los signos en conflicto, omitiendo que el oponente basa su oposición en el nombre comercial inscrito, sin tomar en cuenta que sus acciones previas a la solicitud de inscripción de dicho signo, le



deslegitimaron para inscribir tal signo distintivo en el Registro de la Propiedad Industrial, siendo éste un evidente acto de mala fe, sea que mediante Acta de asamblea General Extraordinaria de Socios de la empresa ESCUELA D'AMORE S.A., celebrada a las diez horas del 27 de enero del 2006, protocolizada mediante escritura pública otorgada a las diez horas de 127 de enero del 2006, se revocó el nombramiento de la Junta Directiva y Fiscal, y se nombraron nuevos miembros, revocándose así el nombramiento de David D'Amore, por lo que realizando un acto de competencia desleal, tras vender su empresa y establecimiento comercial, procedió a establecer un establecimiento comercial idéntico al que vendió anteriormente, de iguales servicios, cercanía geográfica, produciendo confusión en el público consumidor, y solicitando además el registro del nombre comercial ante esa autoridad; y que si bien es cierto, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prohíbe expresamente la inscripción de signos iguales o similares, en este caso existe un acto de mala fe por parte del señor David D'Amore, quien realizó un negocio con su persona y sus socios anteriormente a establecer su nuevo negocio, señala el señor Arthur Joel Brousseau Jr., y por lo tanto, no resulta razonable que su representada pierda los derechos de su nombre, el cual ha explotado como nombre comercial por más de 15 años en el mercado nacional, siendo el mismo David D'Amore quien inició la trayectoria del negocio y siendo además el mismo quién vendió el negocio al señor Arthur Joel Brousseau Jr. y demás socios. Finalmente señala que la marca era y sigue siendo evidentemente notoria, tanto en el ámbito nacional como internacional.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.

A-) **Sobre la ubicación teórica del problema.** De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del ***Principio de Especialidad Marcaria***, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral



24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca de servicios.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es 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.*”, como bien lo establece el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, al indicar el concepto de marca; corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos (marcas, nombres comerciales y señales de propaganda) se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.



Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la *especialidad* de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita o a un nombre comercial inscrito, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial de la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, respectivamente y viceversa, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita o con el giro o la actividad comercial del nombre comercial inscrito. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca o nombre comercial registrados traspasa los límites de la clase o del giro o la actividad comercial donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta



tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (**como en este caso**), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

B-) Sobre la irregistrabilidad de la marca solicitada. Este Tribunal comparte y avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**ESCUELA D’AMORE**”, fundamentado en que el cotejo entre los signos contrapuestos que fuera efectuado por el órgano a quo, se adapta a la realidad en cuanto a que se advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica capaz de provocar la existencia de un riesgo de confusión que induzca a error al público consumidor; dado que existe relación entre los servicios a proteger por la marca solicitada con el giro comercial del nombre comercial inscrito, propiedad del oponente, sea el señor **David D’Amore**, razones por lo que no es posible su coexistencia registral. Sin embargo si difiere del fundamento legal dado por el órgano a quo, en cuanto a utilizar para éste, las prohibiciones establecidas por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, cuando la prohibición que corresponde a este caso en concreto es la establecida por el inciso d) de ese mismo artículo, que establece:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]



d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada son idénticas con el giro y las actividades comerciales que desarrolla el nombre comercial inscrito. Adviértase, que **el nombre comercial inscrito** protege y distingue desde el 13 de octubre de 2008 **“un establecimiento comercial dedicado a servicios de enseñanza del idioma español a extranjeros a nivel nacional como internacional”**, y **la marca solicitada** pretende proteger y distinguir **“servicios de las enseñanza del idioma español a extranjeros a nivel nacional como internacional”**. El hecho de que ambos listados por sus actividades comerciales y giro comercial sean idénticos entre sí, y por ende pertenezcan al mismo sector comercial o ramo, abonado a que entre la marca solicitada **“ESCUELA D’AMORE”** y el nombre comercial inscrito **“LA ESCUELA D’AMORE SPANISH IMMERSION CENTER (DISEÑO)”**, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico, sea **“D’AMORE”**, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, ya que dicho término es el componente principal de los signos distintivos enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar los servicios y la actividad o giro que protegen los referidos signos respectivamente, con lo cual, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante que las conforma, a saber: **“D’AMORE”**.



En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde el vocablo “D’AMORE”, juega un papel de gran relevancia pues permite concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión de la marca solicitada.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, como ya se dijo comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, en este último caso en que ambos signos remiten a una misma idea, ya que la marca solicitada, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito, sea, el término conceptual “D’AMORE”, para proteger y distinguir establecimientos comerciales dedicados a un idéntico giro comercial, sea “servicios de enseñanza del idioma español a extranjeros a nivel nacional como internacional”, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como marca de servicios “ESCUELA D’AMORE” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

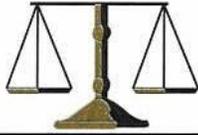
En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está



dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, en cuanto a signos distintivos se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca presentada por la empresa **ESCUELA D'AMORE SOCIEDAD ANÓNIMA**, pero con fundamento en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que la marca, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción de la misma, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito **“LA ESCUELA D'AMORE SPANISH IMMERSION CENTER (DISEÑO)”**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

De lo expuesto hasta aquí, se concluye que el titular de una marca o un nombre comercial puede, respectivamente y viceversa, pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza o solicita su propio signo (marca o nombre comercial), sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie o relacionados éstos con el giro o la actividad comercial sobre la cual se obtuvo la inscripción de un nombre comercial o se goce de un uso con anterioridad, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios y la empresa u establecimiento comercial tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante.



Entonces, la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas la anteriormente expuestas, por las que resultan totalmente improcedentes los argumentos planteados por la aquí recurrente en su escrito de apelación.

Finalmente sobre este punto, es criterio de este Tribunal como ya se dijo, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse tomando como base el inciso d) del citado artículo 8º de Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No 7978; y no tomando como base el fundamento dado por el órgano a quo, sea el inciso a) de ese mismo artículo.

QUINTO. EN CUANTO A LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA MALA FE DEL Oponente alegada por el recurrente. Comparte también este Tribunal los fundamentos dados por el Órgano a quo al resolver el recurso de revocatoria planteado por la representación de la empresa aquí apelante, mediante resolución de las quince con treinta y un minutos y once segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve al establecer:

“... Al respecto cabe señalar que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la competencia del Registro de Propiedad Industrial es la administración de los derechos derivados de la Propiedad Industrial, y siendo que de la prueba aportada dentro del expediente no se puede determinar que exista un acto de mala fe o de competencia desleal por parte del oponente David D’Amore. Siendo la función este Registro (sic), la de analizar solicitudes de signos marcarios y determinar si estos son



susceptibles de inscripción, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. De conformidad con lo anterior se realiza el estudio en la base de datos de este Registro y se determina que existe un signo inscrito denominado “LA ESCUELA D’AMORE SPANISH IMMERSION CENTER (DISEÑO), inscrito bajo el número de registro 180788, la solicitud para la inscripción de dicho signo fue presentada ante este Registro el día 02 de octubre del 2007 y el plazo para presentar oposiciones venció el día 13 de octubre del 2008, sin que nadie se opusiera en el plazo de 2 meses a dicha inscripción. Siendo que la sociedad ESCUELA D’AMORE SOCIEDAD ANONIMA fue traspasada al señor ARTHUR JOEL BROUSSEAU JR el día 30 de enero del 2006 y la solicitud de inscripción fue presentada el día 02 de octubre del 2007, el oponente (sic) debió ejercer la defensa de sus derechos oponiéndose a la inscripción del signo LA ESCUELA D’AMORE SPANISH IMMERSION CENTER (DISEÑO) en el plazo y en la forma establecida. Por último, con respecto al tema de la notoriedad del signo se le indica al señor ARTHUR JOEL BROUSSEAU JR que de la prueba aportada no queda demostrado dentro del expediente de marras que la marca de servicios solicitada “D’AMORE” pueda aplicársele lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

Resulta claro, acorde con nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, artículos 2, 7, 8 y 16, que no corresponde al Registro de la Propiedad Industrial entrar a conocer en el presente asunto, sea en un proceso de oposición por la existencia de derechos de terceros, en este caso del signo distintivo **“LA ESCUELA D’AMORE SPANISH IMMERSION CENTER (DISEÑO)”**, bajo el registro número 180788, sobre la mala fe o la perpetración de un acto de competencia desleal, ya que al existir el registro antes citado y resultar posible el riesgo de confusión al público consumidor con la inscripción del signo aquí solicitado **“ESCUELA D’AMORE”**, así como la violación a derechos de terceros debidamente adquiridos de proceder de forma contraria, no resulta viable desde ninguna perspectiva la inscripción del signo solicitado.



Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Arthur Joel Brousseau Jr.**, en su condición de Representante Legal de la empresa **ESCUELA D'AMORE SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta minutos y cincuenta y seis segundos del veintiséis de junio de dos mil nueve, la cual, en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

SÉTIMO. 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, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Arthur Joel Brousseau Jr.**, en su condición de Representante Legal de la empresa **ESCUELA D'AMORE SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

horas con treinta minutos y cincuenta y seis segundos del veintiséis de junio de dos mil nueve, la cual, en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.**

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:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40