



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0695-TRA-PI



24.

Solicitud de inscripción del nombre comercial

Asociación Nacional de Educadores

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5322-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 292-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del primero de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor **Gilberto Cascante Montero**, mayor, divorciado, Doctor en Educación, vecino Guadalupe, titular de la cédula de identidad número 1-0623-0985, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la **ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y un minutos y veintiséis segundos del once de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio de 2013, el Doctor **Gilberto Cascante Montero**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción del nombre comercial “**ande ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES COSTA RICA C.A. Asociación Nacional de Educadores (DISEÑO)**”,



para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a las actividades de organización gremial de educadores y educadoras costarricenses”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:04:46 horas, del 28 de junio de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que existe inscrito el nombre comercial **“CAJA DE ANDE (DISEÑO)”**, bajo el registro número **217665**, desde el 13 de abril de 2012, propiedad de la **CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LA ANDE**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:41:26 horas del 11 de setiembre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“[...] POR TANTO / Con base en las razones expuesta (sic) [...] se resuelve: Se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado. [...]”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 17 de setiembre de 2013, el Doctor **Gilberto Cascante Montero**, en representación de la **ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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, 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 el Juez Suárez Baltodano; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial



, bajo el registro número **217665**, perteneciente a la **Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande**, vigente desde el 13 de abril de 2012, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a estimular el ahorro y préstamos para los asociados, mediante el beneficio de sus economías a través de distintos servicios financieros, ubicado en San José, Avenida Central y Segunda, Calle 13”*. (ver folios 22 y 23).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan 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 del nombre comercial **“ande ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES COSTA RICA C.A. Asociación Nacional de Educadores (DISEÑO)”**, dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, así desprendiéndose de su análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito, por violentar lo establecido por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 de su Reglamento, por cuanto considera que a nivel gráfico y fonético, se da una coincidencia entre el signo solicitado y el nombre comercial inscrito **“CAJA DE ANDE (DISEÑO)”**, imposibilitando que puedan coexistir en forma pacífica en el mercado, razón por la cual puede causar confusión sobre el giro comercial y sobre la procedencia de los productos o servicios, siendo inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro del mismo.



Por su parte, la recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de apelación como agravios, que la **Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE**, es una entidad con fines financieros dedicada a estimular el ahorro y préstamo de los accionistas, a través de distintos servicios meramente financieros, mientras que la **Asociación Nacional de Educadores** es una entidad gremial con fines de lucha por el mejoramiento social y cultural de sus asociados, encargada de promover el progreso educativo de la Nación, garantizar la dignidad profesional y humana del educador, crear lazos de unión con los educadores de los países democráticos. Alega además que la constitución de la Asociación Nacional de Educadores es anterior a la de la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE. Manifiesta que en efecto se puede verificar que los fines de ambas entidades son completamente diferentes, por lo que no puede causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial no sobre la procedencia empresarial, por lo que el signo solicitado por su representada no tiene similitud gráfica, fonética ni ideológica con el signo inscrito propiedad de la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE. Concluye indicando que su representada puede solicitar la autorización expresa de la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE, para que ésta apruebe la inscripción del logo y nombre comercial solicitado como propiedad de la Asociación Nacional de Educadores.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**ande ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES COSTA RICA C.A. Asociación Nacional de Educadores (DISEÑO)**”, con el nombre comercial inscrito “**CAJA DE ANDE (DISEÑO)**”, este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Órgano a quo, el cual denegó el signo solicitado, aplicando lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones que se dirán.

El *nombre comercial* es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público



dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “[...] *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. [...]*”, de ahí que 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. 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 a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en **http://www.illustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php**). Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa [...] El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**).



En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “[...] *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). De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir entonces en una designación susceptible de causar confusión en el mercado al público consumidor sobre la identidad del establecimiento o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley “[...] *El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. [...]*”

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 [...] 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, transcrito supra.

En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad:** que es la función esencial del signo distintivo, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “[...] Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor. [...]” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) su susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo. Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, siempre y cuando no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.



Para el caso que nos ocupa, resulta de vital importancia indicar que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber rechazado el signo propuesto, ya que a criterio de este Tribunal, en efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y el nombre comercial inscrito con anterioridad propiedad de la empresa **Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande**, se advierten elementos que permiten se distingan uno del otro. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituyen las palabras *“ande”* entre dos franjas azules horizontales, en letras cursivas minúsculas en color rojo dentro del escudo de la organización solicitante y en el borde color azul este en letras blancas se lee **“ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES - COSTA RICA C.A.”** y debajo de dicho escudo se lee *“Asociación Nacional de Educadores”*. Por su parte el diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial inscrito, lo constituyen las palabras **“CAJA DE ANDE”** y en la parte superior de estas su diseño figurativo que corresponde a la unión de cuatro figuras geométricas dos de ellas en color amarillo oscuro y dos en color azul intercaladas.

El factor preponderante a juicio del Órgano a quo, es en su totalidad la parte denominativa existente en ambos signos, sea la palabra *“ande”*, no constituyendo en su criterio, los demás elementos entre los signos enfrentados la distintividad necesaria para brindarle protección registral al signo propuesto, sino un aditamento más en estos, resultando probable que el consumidor lo considere como un escueto ornamento y no como una referencia empresarial, no existiendo un grado de distintividad suficiente entre la parte denominativa preponderante de los signos enfrentados **“ANDE”**.

Al respecto, debe agregar este Tribunal que la parte figurativa en cada uno de los signos enfrentados no son ni siquiera similares en su diseño, ni en sus colores, ni en su ubicación sobre la parte denominativa de éstos, lo que representa una carga diferencial absoluta entre los signos que nos ocupan y que permite una coexistencia en el mercado, sin probabilidad alguna de crear en el público consumidor el mínimo grado de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.



De lo anteriormente expuesto, se deduce que entre los signos en pugna no existe similitud, por cuanto tal y como se ha indicado son totalmente diferentes tanto en su parte denominativa



Asociación Nacional de Educadores

vs



CAJA DE ANDE

como en su parte figurativa

lo que le otorga suficiente distintividad a cada uno de los signos, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos o servicios que identifican una y otra empresa en su giro o actividad comercial, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, resultando además que en el presente caso cada uno de los signos protege y distingue un giro comercial totalmente específico sea el signo solicitado “un establecimiento comercial dedicado a las actividades de organización gremial de educadores y educadoras costarricenses”, mientras que el signo inscrito “un establecimiento comercial dedicado a estimular el ahorro y préstamos para los asociados, mediante el beneficio de sus economías a través de distintos servicios financieros, ubicado en San José, Avenida Central y Segunda, Calle 13”, por lo que este Tribunal considera que siendo el giro comercial diferente y asimismo dirigido a un consumidor especializado, sea el gremio de los educadores en Costa Rica, que distingue claramente las funciones y el rol que desempeñan ambas entidades tanto la Asociación Nacional de Educadores como la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE, no existe la posibilidad de una confusión o asociación por parte de dicho público consumidor al momento de adquirir los productos o servicios que identifican dichos signos y como consecuencia de ello también se vuelve inexistente la posibilidad de un riesgo de confusión o un riesgo de asociación para dicho público consumidor en cuanto al giro o actividad comercial de cada una de dichas entidades.

Además el público consumidor que nos ocupa identifica claramente tal y como se ha expuesto tanto la parte denominativa de cada entidad, siendo ambas creadas por ley y con un fin específico con su correspondiente personalidad jurídica cada una de ellas, así como el diseño



figurativo que ha distinguido a estas a través de muchos años en el mercado a dichas entidades y que también han coexistido por mucho tiempo en este. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada no muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la solicitud de inscripción que nos ocupa, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que los signos cotejados carecen de similitudes gráfica, fonética e ideológica, y ante dichas diferencias entre éstos, así como las diferencias apuntadas en cuanto a su giro comercial y que van dirigidas a un público consumidor especializado, el signo solicitado goza de suficiente distintividad que hace que pueda coexistir con el signo inscrito, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Así las cosas, este Tribunal no acoge el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo solicitado no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del nombre comercial inscrito, y en razón de ello deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de un nombre comercial constituye el fundamento de su protección de conformidad con lo establecido por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque no sólo le otorga al establecimiento comercial de que se trate o a su giro comercial, una identidad propia que la hace diferente con respecto a otros signos distintivos, sino que además le proporciona al consumidor elementos para que pueda distinguirlo eficazmente, evitando así que se pueda presentar alguna confusión o asociación con respecto a su origen empresarial.

Finalmente, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para coexistir registralmente, resultando atendibles los agravios expuestos por el aquí recurrente, por lo que así las cosas, al no existir riesgo de confusión ni de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal considera que se debe acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial **“ande ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES COSTA RICA C.A. Asociación Nacional de Educadores (DISEÑO)”**, presentada por la **ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES**, ya que queda claro que



el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, no generaría un riesgo de confusión ni un riesgo de asociación en el público consumidor, lo que hace viable la solicitud de inscripción del mismo, por gozar de la distintividad requerida, con relación al nombre comercial inscrito “**CAJA DE ANDE (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 una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, situación que el signo aquí solicitado cumple a cabalidad, según fue expuesto.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**ande ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES COSTA RICA C.A. Asociación Nacional de Educadores (DISEÑO)**”, no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó por parte el Órgano a quo, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 de su Reglamento, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Doctor **Gilberto Cascante Montero**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la **ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y un minutos y veintiséis segundos del once de setiembre de dos mil trece, la cual se revoca.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, No. 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor **Gilberto Cascante Montero**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la **ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y un minutos y veintiséis segundos del once de setiembre de dos mil trece, la cual se revoca, para que se acoja la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Nota del Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano.

Se tiene por demostrado que tanto el solicitante como el titular del signo inscrito están en posesión y uso de sus nombre comerciales por mandato de ley. Así, la Ley Constitutiva de la Caja de Ande, N.º 12 del 13 de octubre de 1944, establece en el Capítulo 1 “Constitución, fines y propósitos”, Artículo N.º 1: “Créase la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores, la cual tendrá por objeto estimular el ahorro de sus accionistas y facilitarles préstamos en las condiciones y para los fines que se determinan en esta Ley.” En ese mismo sentido, la Ley Orgánica de la Asociación Nacional de Educadores, No. 254 de 28 de agosto de 1943, en su Artículo 1. indica: “Declárese establecida con sede en la ciudad de San José de Costa Rica, la Asociación Nacional de Educadores, que usará abreviadamente la denominación A.N.D.E. “

Estos hechos son relevantes para tener por consolidada una distinción sobrevenida del término “Caja de ANDE” respecto a ANDE, distinción que sobreviene por disposición legal, ya que el legislador reserva esos término para identificar cada una de las instituciones creadas por ley, las cuales responden a fines públicos relacionados con el sector de los educadores.

El nombre comercial tal y como lo define el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos es un “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o establecimiento comercial determinado”. Los requisitos para la inscripción de los mismos están establecidos en el artículo 65 de la citada ley, tendientes a garantizar que no exista confusión entre los diversos nombres a inscribir.

La cuestión debatida en este asunto es si dichos nombres podrían coexistir e inscribirse como perteneciente a instituciones diversas, a pesar que utilicen el elemento ANDE como elemento central de distintividad. En el caso concreto, los nombre comerciales “Caja de ANDE” y



“ANDE”, si bien corresponden a dos entidades distintas creadas por ley, tienen distintividad suficiente uno del otro por disposición legal.

A efecto de analizar la normativa aplicable a la inscripción de un signo distintivo, si bien es cierto la Ley de Marcas y Otros signos distintivos constituye el centro del análisis, es importante seguir los principios generales del derecho que definen la integración de todo el ordenamiento jurídico. Bajo este principio es importante determinar el rango y especialidad de las otras normas que puedan regir un caso específico, en términos tales que una norma de rango superior prevalece sobre una de rango inferior, y la norma especial prevalece sobre la general del mismo rango.

En el caso concreto es importante determinar que existen dos leyes especiales, las cuales crean y dan nombre a cada una de las instituciones. En los casos en que una ley asigna un nombre a una entidad, este nombre se reserva por ley a dicha entidad y ninguna otra puede apropiarse del mismo; por ley dicho nombre va a distinguir esa entidad. Esta situación puede enmarcarse en lo que la doctrina se ha denominado distintividad sobrevenida, y en este caso concreto, sobrevenida por ley.

En lo que nos interesa, el ADPIC ha regulado la materia a nivel de tratado internacional, en los siguientes términos:

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.



De esta manera, el ADPIC reconoce la posibilidad de inscribir marcas comerciales y otros signos distintivos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes en el caso de que los Estados Miembros así lo autoricen, por haber adquirido esa distintividad por medio del uso.

En Costa Rica no existe legislación que regule la distinción sobrevenida, por lo que en principio rigen de forma general las prohibiciones establecidas en el Artículo 7 de la Ley de Marcas. No obstante, en el caso en cuestión, la autorización y la capacidad distintiva del los nombres comerciales en cotejo ha devenido por ley, es decir, dos leyes especiales autorizan un caso concreto de distintividad, cuando reserva el uso de ese signo distintivo a cada una de las instituciones involucradas, razón por la cual la inscripción del nombre comercial solicitado será posible como una excepción expresamente autorizada en el marco del ADPIC y las leyes especiales que crean cada una de estas instituciones dándoles el nombre objeto de cotejo en este caso.

Igualmente al ser la denominación ANDE, como la ley lo indica, reservada para identificar estas instituciones cuyos fines ha sido declarado público asociadas alrededor del sector de los educadores, debe en este caso aplicarse el inciso n) del Artículo 7 de la Ley de Marcas, lo que impediría su uso por parte de terceros sin la autorización correspondiente. De ahí que queda claro que el termino ANDE, que se refiere a la Asociación Nacional de Educadores, ha sido reservado por ley a las instituciones antes indicadas.

En el caso concreto, la distintividad de ambos nombres comerciales también se garantiza por el principio de especialidad. Como se ha indicado, ambas leyes reservan el término ANDE para definir un marco institucional de carácter público a favor de los educadores del país, y este marco es de conocimiento público, como son por definición las leyes que lo crean. Además, no se genera riesgo de confusión por parte de los usuarios respecto a las dos instituciones, ya que las mismas se encuentran vinculadas como complementarias, una especializada en los aspectos de la Asociación Nacional de Educadores, defendiendo los



intereses gremiales, y otra especializada en los aspectos de ahorro y préstamo, diferenciación que es de conocimiento público por estar sustentada por las leyes antes indicadas.

En resumen, queda claro que estamos frente a un caso de distintividad sobrevenida por las dos leyes que crean y nombran dos instituciones que realizan funciones diferentes, pero complementarias, alrededor del fortalecimiento del sector de educadores. Estas leyes autorizan a cada institución la utilización del nombre cuya protección registral se solicita, razón por la cual procede la inscripción del signo solicitado.

Pedro Daniel Suárez Baltodano



DESCRIPTORES:

- ***SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- ***IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***