

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0783-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “*SunView Elementary School Bilingüe*”**

**Melherde, Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1861-08)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 322-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del treinta de marzo de dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres- novecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **MELHERDE S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y un minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el veintiocho de febrero de dos mil ocho ante el Registro de la Propiedad Industrial, el profesional Bonilla Robert en la calidad con la que comparece, solicita la inscripción del nombre comercial “***SunView Elementary School Bilingüe***” para proteger un establecimiento comercial dedicado a la educación preescolar, primer y segundo ciclo de la educación general básica (escuela primaria).

**SEGUNDO:** Que a folio seis del expediente consta una carta de consentimiento, expedida por el señor Lucas Hernández Paredes, en su condición de Presidente de la Sociedad **Nartenhe, Sociedad Anónima**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-ciento dos mil trescientos cuarenta y uno, autorizando la inscripción del nombre comercial solicitado.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las quince horas con treinta y un minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por ser susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. Esta resolución fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**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, 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: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de importancia para la resolución del proceso: 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 147905 se encuentra inscrito el nombre comercial **Sun View Elementary School**, desde el 9 de junio de dos mil cuatro a favor de la compañía **Nartenhe, Sociedad Anónima** (folios 46y 47). 2) Que la empresa **Nartenhe, Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres- ciento uno – ciento dos mil trescientos cuarenta y uno, otorgó carta de consentimiento a la empresa **Melherde, Sociedad**

**Anónima**, para que inscribiera a su nombre, el signo **Sun View Elementary School Bilingüe (diseño)** (folio 6).

**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 EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, aún y cuando cuenta con una carta de consentimiento del titular de la marca registrada similar a la pretendida, rechaza la solicitud presentada por cuanto el nombre comercial **Sun View Elementary School Bilingüe (Diseño)**, corresponde a un signo distintivo inadmisibles por derechos de terceros, por ser muy similar al nombre comercial **SunView Elementary School**, registrado por otro titular para distinguir un establecimiento comercial de la misma naturaleza, pudiéndose causar confusión al público consumidor sobre el origen empresarial de los mismos, siendo que el signo pretendido, carece de distintividad y por esa razón, no cumple con su cometido, resultando irregistrable al transgredir el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que previo a la presentación de la solicitud del nombre comercial propuesto, se logró que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concediera su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro como nombre comercial de **Sun View Elementary School Bilingüe (Diseño)**. Que mediante esa carta la sociedad Nartenhe Sociedad Anónima reconoce que ambas marcas van a coexistir en el mercado y solicita al Registro no oponerse a dicha inscripción. Que los signos que contraponen el Registro, contienen elementos bastante

diferenciadores, tal como el término ***Bilingüe*** que lo caracteriza, ya que hace referencia al tipo de educación brindada por la institución, sea se protege la educación en dos idiomas, por lo que resulta absurdo el argumento del Registro, al manifestar que la palabra bilingüe es un término genérico utilizado indistintamente para referirse a la educación.

Otra diferencia sustancial entre ambos nombres comerciales, es que precisamente el solicitado está compuesto, además de su parte denominativa, por un diseño que lo hace diferente al inscrito que carece de grafía en ese sentido, ya que está compuesto únicamente por una denominación. Al respecto el Registro no analiza el signo propuesto desde una visión de conjunto, sino que lo hace a partir de cada uno de los elementos que la componen, violentando los argumentos aplicables en materia de Propiedad Industrial.

Continúa manifestando el apelante y dice que teniendo en consideración lo anterior, y habiendo dejado claro que sobre los términos objetados no se reclama derecho alguno por parte del titular registral y que la marca por sí misma posee el suficiente carácter distintivo para ser susceptible de registro, por esa razón, solicita se acoja el recurso de apelación y se revoque la resolución apelada.

**CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan

conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas, indicado en la resolución apelada, es muy claro al negar la admisibilidad de un nombre comercial, cuando éste sea susceptible de causar confusión. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo es transparente e indica: ***a los medios comerciales o el público***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los servicios que recibe por medio de ese establecimiento comercial, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos servicios sean de calidad o no según de donde provengan.

Siguiendo con la letra del artículo; ¿sobre qué se puede causar confusión? Igualmente la norma resuelve esta interrogante y dispone: ***sobre la naturaleza, las actividades, el giro comercial o***

*cualquier otro asunto relativo a la empresa o 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.*

Si observamos el signo propuesto, denominativamente es idéntico al inscrito, ambos tienen el mismo nombre, además la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, es **SUN VIEW**, porque los otros elementos que la conforman son propios para designar una escuela primaria y en el caso de la bilingüe, el estudio de otro idioma o idiomas además del de origen. Por eso lleva razón el Registro en indicar que ambos nombres comerciales no guardan una diferencia sustancial que los identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico son idénticos y los servicios de educación que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los servicios con ese nombre comercial son los que ofrece el otro establecimiento o viceversa.

Ahora bien, ¿podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compren bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un servicio de educación primaria.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos bienes y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre

dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de bienes o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de la enseñanza, hallan resuelto su problema y que la titular inscrita considere que la pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con el mismo nombre coexistir en el mercado y consentir una de ellas que así sea por medio de una carta de consentimiento, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de servicios, bajo un establecimiento comercial con un nombre comercial idéntico, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 65 de la Ley de Marcas citado y que descansa en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro establecimiento igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular del nombre comercial inscrito renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, puesto que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, que ni siquiera está regulada normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a utilizar los servicios educativos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos nombres comerciales estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por lo anterior lleva razón el Registro al indicar que: “...la similitud en cuanto a los nombres

*comerciales en sí, en cuanto (sic) a giro comercial y cercanía entre ambos, lo que impide (sic) el registro dar como válida la autorización del señor Lucas Hernández Paredes, en calidad de presidente de la sociedad (sic) NARTHENE S.A. y ordenar la inscripción del nombre comercial propuesto, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir dos signos muy parecidos protegiendo servicios iguales, es decir, los servicios propuestos estarían contenidos en los servicios que ya están registrados.”*, criterio que avala este Tribunal y rechaza el agravio expuesto por el recurrente en ese sentido, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo al establecimiento comercial protegidos con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”*, y siendo, que los servicios que protegen los nombres comerciales contrapuestos son idénticos, debe necesariamente rechazarse la solicitud propuesta.



En cuanto a las diferencias entre los signos que propone el apelante, respecto de la palabra “Bilingüe” y al diseño gráfico que acompaña al nombre comercial solicitado, no son elementos que diferencien ambos signos, ya que el cotejo debe realizarse conforme lo disponen los artículos 24 y 41 del Reglamento a la Ley de Marcas, *“dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, bajo la impresión gráfica, fonética y /o ideológica que producen en su conjunto, además para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*, y siendo que la palabra preponderante o factor tópico de ambos nombres comerciales es idéntica, además de que los servicios que se van a brindar a través de sus establecimientos comerciales son los mismos, un diseño o una palabra indicativa de la enseñanza de otro idioma, no es relevante para diferenciarlos, siendo que su denominación y servicios siguen siendo los mismos, con el evidente perjuicio de confusión y asociación que provocan en el consumidor. Por lo anterior también se rechazan estos agravios.

**QUINTO:** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los nombres comerciales contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a servicios iguales al identificado en el establecimiento comercial del nombre inscrito. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert en representación de la empresa **MELHERDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y un minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SEXTO: 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert en representación de la empresa **MELHERDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y un minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTOR**

**Nombres comerciales**

**TE: Protección del Nombres comercial**

**TG. Categoría de Signos protegidos**

**TNR. 00.42.22**