



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0702-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “*LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE CARTAGO (DISEÑO)*”

HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6706-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 478-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Carolina Jiménez Chaves**, mayor, soltera, abogada, vecina de Cartago, con cédula de identidad 3-429-215, en representación del **HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO**, con cédula jurídica 3-007-045755, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de agosto de 2014, la **Licenciada Carolina Jiménez Chaves**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “***Liceo Experimental Bilingüe De Cartago (Diseño)***”, para proteger y distinguir “***Un establecimiento comercial dedicado a la educación secundaria***”. Ubicado en Cartago, San Nicolás, La Pólvara 400



metros Sur del Puente Beyle, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Jiménez Chaves**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la



presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro del signo *“LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE CARTAGO (DISEÑO)”*, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que su término denominativo está compuesto de elementos que resultan genéricos, de uso común y carentes de distintividad con respecto al giro comercial que se desea proteger, los cuales deben permanecer a la libre disposición de los demás titulares de Liceos o instituciones experimentales bilingües, ya que apoderarse de ellos sería un acto de competencia desleal. Siendo que, de aceptarse el consumidor no podría distinguirlo de otros establecimientos que se dediquen al mismo giro comercial. Agrega que el signo además resulta engañoso respecto del término bilingüe, ya que este indica que la educación que se brinda será en dos idiomas, lo cual no se especifica en la lista de protección.

Inconforme con dicha resolución, la **Licenciada Jiménez Chaves** en representación del **HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO**, manifiesta que la palabra bilingüe no genera ningún engaño o confusión en el consumidor dado el giro normal de su actividad, que destaca y hace alusión al tipo de clases que se imparten. Alega que el signo debe ser analizado como un todo, en su conjunto, sin desmembrarlo, como lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y considerando que el uso de términos genéricos no es sinónimo de falta de distintividad, ya que en este caso se tomó este tipo de términos, se les unió y agregó un diseño creando en su conjunto un signo original y distinto. Agrega que su representada ya tiene inscrito el signo con Registro no. 228166 que consiste en el mismo diseño pero sin las letras, con el que se protege también un establecimiento comercial dedicado a la educación secundaria, siendo que a este mismo emblema va ligado el solicitado. En razón de dichos agravios solicita se declare con lugar su recurso y se autorice continuar con el trámite de inscripción de su nombre comercial.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LOS NOMBRES COMERCIALES. 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 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de lo que se infiere 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.

Por otra parte, los artículos 68 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 41 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), disponen expresamente que a los nombres comerciales les son aplicables los mismos procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 del indicado Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinadas a fondo, a efecto de que el calificador o examinador del Registro de la Propiedad Industrial, pueda determinar que no existen impedimentos que motiven la negativa de la inscripción solicitada, con el fin de que ésta no produzca confusión en el consumidor y que a la vez impida se origine daño a los competidores y el comercio en general.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. Debe recordarse además que, según lo establece el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el objeto de la inscripción marcaria es proteger en forma efectiva “...*los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*” Así como, “...*contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y*



a la transferencia y difusión de la tecnología...” a los efectos de, favorecer “...el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”

En este mismo orden de ideas, el artículo 65 de esa misma Ley, dispone que no pueden acceder a la protección registral aquellos nombres comerciales que consistan total o parcialmente en una denominación que pueda causar confusión sobre *la identidad, naturaleza, actividades, 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.*

Nótese que el elemento denominativo del signo propuesto es **“LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE CARTAGO”**, por esta razón, evidentemente, el signo solicitado, en relación con su objeto de protección, está conformado por vocablos genéricos que no pueden ser apropiados por una persona física o jurídica, ya que, efectivamente carece de poder distintivo que permita diferenciarlo de otros establecimientos que tengan un giro comercial similar y en consecuencia es improcedente su registro.

Aunado a lo anterior, al contener la palabra **“BILINGÜE”** hace referencia directa a un tipo de educación que no se encuentra dentro de la lista solicitada, dado lo cual, indudablemente podría ocasionar confusión en los consumidores. Al respecto, y en razón de los agravios que esgrime la parte solicitante, debió indicar que los servicios a proteger comprendían la educación tanto en español como bilingüe. No obstante, aún así el signo no podría obtener la protección registral, porque sería totalmente descriptivo. Siendo que de conformidad con el artículo 25 citado, la naturaleza de los servicios brindados es de educación secundaria y no necesariamente bilingüe como indica el logotipo propuesto. En este sentido no existe un elemento adicional que permita diferenciarlo de otros liceos experimentales, bilingües que presten sus servicios en Cartago, e incluso que hayan sido fundados en el año 1995.



De este modo, este Tribunal toma la decisión de confirmar lo resuelto por el Registro *Ad Quo*, con base en lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues efectivamente el signo propuesto no contiene los suficientes elementos que permitan dar la distintividad necesaria, con respecto a su giro comercial.

Con relación al agravio en el sentido de que su representada es titular del nombre comercial inscrito No. 228166, recuerde el apelante que en el derecho marcario la calificación de la registrabilidad de un signo es totalmente independiente de otros en trámite o ya concedidos, toda vez que en cada caso debe aplicarse la normativa correspondiente y dado que la calificación realizada en otros expediente es ajena al caso que aquí se discute.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Carolina Jiménez Chaves**, en representación de **HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Carolina Jiménez Chaves**, en representación de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se



confirma, denegando el registro del Nombre Comercial “**HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE CARTAGO Y COVAO**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres comerciales

TE: Protección del Nombres comercial

TG. Categoría de Signos protegidos

TNR. 00.42.22