



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0947-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “UCI UNIVERSIDAD CRISTIANA INTERNACIONAL” (41)

LUIS DIEGO VENEGAS ULATE., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4857-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 727-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del veinticuatro de agosto del dos mil doce

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Diego Venegas Ulate**, mayor, casado una vez, empresario, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos siete- quinientos seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del catorce de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de mayo de dos mil once, el señor **Luis Diego Venegas Ulate**, de calidades dichas, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**UCI UNIVERSIDAD CRISTIANA INTERNACIONAL**”, para proteger y distinguir, en la clase 41 de la nomenclatura internacional: Servicios educativos.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada de las trece horas con treinta y siete minutos y



cincuenta y cuatro segundos del quince de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía inscrito el nombre comercial **“UCI UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL UNIVERSITY FOR INTERNATIONAL COOPERATION”**, bajo el registro número **165418**.

TERCERO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta el señor **Luis Diego Venegas Ulate**, mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del catorce de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud de inscripción presentada”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 21 de Octubre del 2011, el señor **Venegas Ulate**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con quince minutos del dieciocho de enero de dos mil doce, no expresó 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; 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 “**UCI UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL UNIVERSITY FOR INTERNATIONAL COOPERATION**”, el registro número **165418**, perteneciente a la empresa **ASOCIACION UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL**, vigente desde el 26 de Enero de 2007, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a servicios de capacitación y educativos. Ubicado en Barrio Escalante, de la Universidad Central, doscientos metros al este y ciento cincuenta metros al norte”. (Ver folio 48 frente y vuelto)

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. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por él a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de*



alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)". (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el señor **Luis Diego Venegas Ulate**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *"(...) se denota claramente que entre ambas marcas existen diferentes (sic) importantes (...)"* (Ver folio 24), tal afirmación no se puede tomar como un agravio por cuanto no aporta ningún argumento con la cual demuestre su alegato, por lo que no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J ,publicado en la Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (Ver folio 49) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto del signo inscrito **"UCI UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL UNIVERSITY FOR INTERNATIONAL COOPERATION"**, el registro número **165418**, en clase 49 perteneciente a la empresa **ASOCIACION UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL., además ambos signos** protegen productos y servicios, que si bien se encuentran clasificados en distintas clases de la nomenclatura internacional, los mismos están se refieren a servicios de educación. Por lo anterior, este Tribunal acoge la resolución de primera instancia, de conformidad con la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo



que por sí es un motivo para impedir su inscripción. 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 solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

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 **Luis Diego Venegas Ulate**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del catorce de octubre de dos mil once, la cual, en lo apelado se confirma.

CUARTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 **Luis Diego Venegas Ulate**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del catorce de octubre de dos mil once, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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