

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0382-TRA-PI

Solicitud de inscripción como nombre comercial del signo ABA (diseño)

American Business Academy S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 901-2015)

Marcas y otros signos

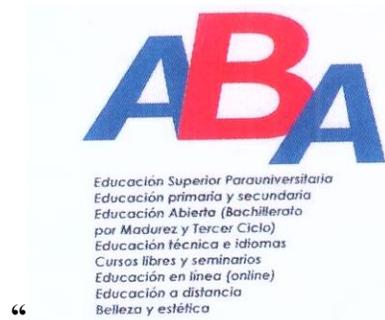
VOTO 885-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Sánchez Mora, mayor, soltero, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0635-0832, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa American Business Academy S.A., titular de la cédula de persona jurídica 3-101-012038, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:31 horas del 17 de abril de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de febrero de 2015, el señor Carlos Sánchez Mora, de calidades y en su condición antes indicadas, solicitó la inscripción como nombre comercial del signo



“

”, para distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a*

educación superior para universitaria, primaria, secundaria técnica, idiomas, cursos libres y seminarios, belleza y estética”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada el 6 de febrero de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción que existe inscrito el nombre comercial **Abba CHRISTIAN ACADEMY (diseño)**, bajo el registro número **232662**, desde el 10 de enero de 2014, propiedad de la empresa **MISION INTERNACIONAL DE DISCIPULADO S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:58:31 horas del 17 de abril de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar lo pedido.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de abril de 2015, la representación de la empresa **American Business Academy S.A.** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que se encuentra inscrito el nombre



comercial “**Abba**”, bajo el registro número **232662**, perteneciente a la empresa **Misión Internacional de Discipulado S.A.**, vigente desde el 10 de enero de 2014, para distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a un centro educativo de preescolar, primaria y secundaria ubicado en San José, Rohrmoser, de la esquina noreste Antiguo AID, 275 metros este”*. (ver folios 80 y 81).

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 “**ABA (DISEÑO)**” conforme la prohibición dada por los artículos **2** y **65** de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre éste y el nombre comercial inscrito “**Abba CHRISTIAN ACADEMY (DISEÑO)**”.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de apelación como agravios que no existe similitud fonética, toda vez que existen elementos distintivos entre uno y otro, tanto en su nombre como en su ícono representativo y además si bien ambas empresas ejercen sus actividades en el ámbito educativo, su representada realiza otros servicios que son completamente distintos como lo es en el área de la belleza y estética que no ejerce la otra empresa. Solicita además modificar el nombre comercial solicitado por el de “**ABA AMERICAN BUSINESS ACADEMY PARAUNIVERSITARIA**”. Finalmente menciona la trayectoria y reconocimiento a través de los años de los logos de la empresa American Business Academy S.A., dentro del sector educación.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita **ABA (diseño)** con el nombre comercial inscrito **Abba CHRISTIAN ACADEMY (diseño)**, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico preponderante, sea “**ABA**” vs “**Abba**”, que son los elementos que el consumidor va a recordar con más fuerza sobre la parte figurativa que conforma los signos enfrentados, ya que dichos términos son los componentes principales de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor. El elemento concentrador de la aptitud distintiva en ambos casos es “**ABA**” y “**Abba**”, y el giro comercial es coincidente en cuanto a educación primaria y secundaria, y en cuanto a los demás comparten su naturaleza de ser servicios de educación.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, 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 propuesto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, 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**). De ahí que, se reconozca la aptitud distintiva como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Con relación a los agravios de la parte, debe aclarar este Tribunal al apelante que ante la modificación del signo propuesto, debe tomar en consideración que al amparo de los artículos 11 y 68 de la Ley de Marcas, ello corresponde a una modificación sustancial del signo, precisamente porque incorporó la frase “AMERICAN BUSINESS ACADEMY”, la cual podría suponerse corresponde al nombre o razón social de su representada, es decir, está claramente identificando el origen empresarial del signo solicitado a fin de diferenciarlo del que ya se encuentra inscrito, una frase que inicialmente no se encontraba en el signo y que evidencia una modificación sustancial del mismo, es decir, es posible la coexistencia pero no bajo una prohibición (una modificación sustancial del signo) la cual no puede ser permitida por este órgano de alzada, aún y para las solicitudes de nombres comerciales en aplicación del artículo 68 antes citado.

En lo que respecta al agravio que lo que se pretendía era no una inscripción sino más bien una “actualización de logo”, debe indicársele al apelante que dicha figura no existe legalmente, por lo que no tiene ninguna relevancia referirse en profundidad a dicho alegato. En cuanto a lo referente a que los logos de su propiedad y la empresa American Business Academy S.A. tiene muchos años de existir, ese no es un motivo que pueda acuerpar a una solicitud de registro de signo ya que lo externado por el apelante al indicar que el signo solicitado se encuentra inscrito en Costa Rica con anterioridad bajo los registros números 24232 y 45802 y que esto favorece la inscripción del signo solicitado, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores en el país, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas que el registrador determinará si procede o no la inscripción de

los signos distintivos propuestos dependiendo de cada caso en concreto, es decir la inscripción de signos distintivos es independiente.

Así las cosas, y habiendo analizado el signo inicialmente presentado **ABA (diseño)**, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos enfrentados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentado por la empresa **AMERICAN BUSINESS ACADEMY, S.A.**, estableciendo como fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se pretende, hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de aptitud distintiva con relación al nombre comercial inscrito **Abba CHRISTIAN ACADEMY (diseño)**, la cual como se indicó es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

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

Conforme a las consideraciones que anteceden resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Sánchez Mora en su condición de presidente con

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa American Business Academy S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:58:31 horas del 17 de abril 2015, la cual se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

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