



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0255-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “U SAN MARCOS HABLAMOS DE NEGOCIOS (DISEÑO)”

GRUPO MANUEL ARAGON S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 2013-301)

### *VOTO N° 0983-2013*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del dieciocho de setiembre del dos mil trece.*

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Doris Rodríguez Chaves**, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número cinco- trescientos diecinueve- setecientos cincuenta y seis, en su condición de apoderada especial de la sociedad denominada **GRUPO MANUEL ARAGON S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- diecisiete mil novecientos noventa y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y tres minutos, veintiséis segundos del veintisiete de febrero del dos mil trece.

#### RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de Enero del 2013, la Licenciada **Doris Rodríguez Chaves**, en la condición y calidades indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca de servicios  , en la **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicio de educación y formación.*”



**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y tres minutos, veintiséis segundos del veintisiete de febrero del dos mil trece, dispuso “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada* (...)”

**III.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de Marzo del 2013, la Licenciada **Doris Rodríguez Cháves**, en representación de la sociedad denominada **GRUPO MANUEL ARAGON S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las once horas, cincuenta y cuatro minutos, veinte segundos del trece de marzo de dos mil trece, admite la apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**IV.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número **122897** el nombre comercial “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO**”, propiedad de la empresa **ALMELER T.H.G. S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos dieciocho mil seiscientos noventa y cinco, domiciliada en Alajuela, 100 norte del puente del Caserío Brasil, Costa Rica, para proteger en “un establecimiento comercial dedicado a la educación



privada, sin fines de lucro. Ubicado en Alajuela, 100 norte del puente sobre el río Ciruelas”. (Ver folios 7 y 8).

**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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO**”, a nombre de **ALMELER T.H.G. S.A.**, y darse similitud gráfica, y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.

Por su parte el recurrente, alega que no es cierto lo que menciona el registrador en la parte denominativa, que la empresa **ALMERER T.H.G. S.A.** tenga inscrita la marca “U SAN MARCOS Hablamos de Negocios”, lo cual refleja la superficialidad con la que se hizo el análisis de la inscripción de la marca de su representada. Agrega, que el calificador hace una transcripción de jurisprudencia y normativa sin hacer un verdadero análisis razonado práctico del por qué ambas marcas no pueden coexistir, y que se observe el Principio de Especialidad que permite la subsistencia de dos marcas cuando no tienen identidad ni llevan a confusión al consumidor.

Se refiere además el apelante a que es evidente que el signo mixto de su representada “U SAN MARCOS hablamos de Negocios”, tiene un logo debidamente diseñado, pudiendo coexistir con el simple nombre comercial “San Marcos Instituto Científico” con base en dos aspectos esenciales que son: a) El Principio de Especialidad, ya que **SAN MARCOS INSTITUTO CIENTÍFICO** es una institución dirigida al servicio de educación secundaria privada, y



obviamente su consumidor meta son los jóvenes que salen de la escuela primaria y buscan una educación secundaria para seguir sus estudios, y tomando en cuenta que su representada es una institución dedicada a la educación UNIVERSITARIA, es simplemente imposible que se pueda causar confusión en el consumidor, ya que los servicios están ofrecidos a segmentos del consumidor totalmente diferentes. b) Al analizar ambos logos, no es posible encontrar la identidad gráfica o fonética que se requiere para que dos marcas no puedan coexistir, debido a que no es posible confundir “U SAN MARCOS, HABLAMOS DE NEGOCIOS” el cual contiene un diseño y colores específicos con el simple nombre “SAN MARCOS INSTITUTO CIENTÍFICO”, aunque comparten la frase “San Marcos”, tiene suficientes elementos distintivos que evitan la existencia de la similitud fonética.

Señala también que si bien el diseño comercial de su representada es hasta ahora que se pretende inscribir, el mismo está posicionado desde hace años en el mercado, lo cual la convierte en una marca notoriamente conocida para el consumidor costarricense, y no solo en las cercanías de Río Ciruelas de Alajuela, como lo es la marca de la empresa ALMELER T.H.G. S.A., para lo cual se refiere como prueba a la página oficial de la Universidad, que deja plasmado que la misma lleva en el mercado costarricense más de 90 años, e identificándose al consumidor con el logo de la solicitud que se pretende inscribir. Por tales razones solicita que se revoque la resolución recurrida para que se de lugar a la presente solicitud de inscripción de marca de servicios, ordenando la publicación del edicto de ley.

**CUARTO.SOBRE EL FONDO.** El artículo 8º inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando su uso sea “*susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*”.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos, resultando relevantes para este caso las siguientes:



- *“Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate” (inciso a).*
- *“En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;” (inciso b).*
- *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos” (inciso c).*
- *“Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;” (inciso d).*
- *“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;” (inciso e).*
- *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;” (inciso f).*

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“U SAN MARCOS HABLAMOS DE NEGOCIOS (DISEÑO)”**, es similar al nombre comercial inscrito **“SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO”**.

En este caso, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 citado, vemos que la marca solicitada contiene en su denominación las palabras **“SAN MARCOS”**, que gráficamente, se



encuentran incluidas en el nombre comercial inscrito “**SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO**”, siendo los términos “**SAN MARCOS**” el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta, ya que es aquella que recordará el consumidor, de manera que la misma adquiere una relevancia mayor por encima del diseño. Por lo que siendo la palabra preponderante similar al nombre comercial inscrito, se puede afirmar que en el nivel *gráfico* el signo solicitado es similar al nombre comercial inscrito.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que los demás términos “**U**” y “**Hablamos de Negocios**”, junto con el diseño que va unido a las palabras “**SAN MARCOS**” en la marca solicitada, no vienen a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente, causándose al consumidor un riesgo de confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*. Aquí, el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería “**SAN MARCOS**”, cuya pronunciación es idéntica a la del nombre comercial inscrito, pues el consumidor y los competidores no se van a poner a pensar, que el nombre comercial tiene además otros términos como “**INSTITUTO CIENTIFICO**”, que incluso podrían prestarse también para establecer una similitud de tipo *ideológico*, y provocar una confusión entre los signos, por cuanto la Real Academia Española define como “Instituto” a un “*Centro estatal de enseñanza secundaria*”, surgiendo de esta forma un tipo de semejanza conceptual.

Si revisamos las reglas contenidas en los incisos a), d), e) y f) del artículo 24 de la Ley de Marcas, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se confirma, pues nótese que el gestionante pretende proteger y distinguir “*servicio de educación y formación.*”, mientras que el nombre inscrito tiene también el giro comercial de “*un establecimiento comercial dedicado a la educación privada*”, evidenciándose así la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de los servicios que pretende prestar la recurrente, y con ello la posibilidad de confusión en el consumidor.



Señala el recurrente en su alegatos, que al ser la marca solicitada para una institución dedicada a la educación UNIVERSITARIA y el nombre comercial inscrito para una institución dirigida al servicio de educación secundaria privada, es simplemente imposible que se pueda causar confusión en el consumidor, ya que los servicios están ofrecidos a segmentos del consumidor totalmente diferentes; no obstante, considera necesario este Tribunal aclarar, que aunque se trata de centros educativos en diferentes niveles; colegio y universidad, que pudiera permitir una convivencia de ambos signos, es lo cierto que no se puede limitar el derecho que tiene el titular de la marca inscrita, para ingresar con el paso del tiempo a una etapa educativa mayor o complementaria, que se vería truncada por la existencia de una marca con un nombre similar.

Debiéndose tener presente que hay centros educativos de segunda enseñanza que desarrollando una buena imagen y reputación, han trascendido al campo de la educación universitaria, posicionando ese mismo signo a ese nivel, ocurriendo también que Centros Educativos de Primera Enseñanza, se introducen en el campo de la segunda enseñanza.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que el nombre comercial **“SAN MARCOS INSTITUTO CIENTIFICO”**, se encuentra registrado, y conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa titular o sus productos o servicios”, de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada. Por lo que no resulta procedente en el proceso de inscripción de un signo marcario, al cual le es opuesto por el registro un derecho de tercero, sea un signo previamente inscrito, entrar a conocer aspectos como la posible notoriedad del signo propuesto ni el uso anterior del mismo. Lo anterior en virtud de que resulta imposible para el Registro proceder a ignorar la inscripción del signo debidamente inscrito y los derechos con los que éste goza y que a todas luces el Órgano a quo debe respetar y proteger.



Por lo señalado en líneas atrás, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse el nombre comercial ya registrado en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar 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”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**).

Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Doris Rodríguez Cháves**, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada **GRUPO MANUEL ARAGON S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y tres minutos, veintiséis segundos del veintisiete de febrero del dos mil trece, 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 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Doris Rodríguez Cháves**, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada **GRUPO MANUEL ARAGON S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y tres minutos, veintiséis segundos del veintisiete de febrero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de



servicios “U SAN MARCOS HABLAMOS DE NEGOCIOS (DISEÑO)”. 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.-**

*Zayda Alvarado Miranda*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**