



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0282-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “USAM UNIVERSIDAD SAN MARCOS. SABEMOS DE NEGOCIOS (DISEÑO)”

GRUPO MANUEL ARAGON S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 2013-571)

## VOTO N° 0984-2013

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez 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, diez minutos, tres segundos del veintiocho de febrero del dos mil trece.

### RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Enero del 2013, la Licenciada **Doris Rodríguez Chaves**, en la condición y calidades indicadas al

inicio, solicita la inscripción de nombre comercial



, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a servicio de educación y formación. Ubicado en San José, edificio de la Universidad San Marcos, 100 metros al este*”



*del Parque Morazán.”*

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, diez minutos, tres segundos del veintiocho 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 11 de Marzo del 2013, la Licenciada **Doris Rodríguez Chaves**, 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 catorce horas con veintitrés minutos y treinta y cinco segundos del quince 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 72 y 73).

**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 los artículos 2 y 65 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 el signo mixto de su representada “USAM” con el simple aditivo “Universidad de San Marcos” con el logo debidamente diseñado, puede coexistir con el simple nombre comercial “San Marcos Instituto Científico”, con base en dos aspectos esenciales que se dirán a continuación:

Un primer aspecto se da en virtud del Principio de Especialidad, ya que “SAN MARCOS INSTITUTO CIENTÍFICO”, inscrito bajo el registro número 122897, es una institución dirigida al servicio de educación secundaria privada y su consumidor meta son los jóvenes que salen de la escuela primaria y buscan una educación secundaria para seguir sus estudios.

En este sentido, tomando en cuenta que su representada es una institución dedicada a la educación UNIVERSITARIA, es imposible que se pueda causar confusión en el consumidor,



ya que los servicios están ofrecidos a segmentos del consumidor totalmente diferentes, siendo el público meta de su representada los estudiantes universitarios, mientras que el mercado meta de la marca propiedad de Almeler T.H.G. S.A., son los colegiales de la zona de Ciruelas de Alajuela, protegiendo un nombre comercial simple de un colegio de esa zona.

Como un segundo aspecto indica el recurrente que no es posible encontrar la identidad gráfica, fonética y auditiva que se requiere para que dos marcas no puedan coexistir, debido a que no es posible confundir “USAM” con el aditivo ya indicado, el cual contiene un diseño y colores específicos, con el nombre “SAN MARCOS INSTITUTO CIENTÍFICO”, y aunque comparten la frase “San Marcos” como elemento auditivo y gráfico, tienen suficientes elementos distintivos que evitan la existencia de la similitud fonética y auditiva real.

Agrega también que es evidente que no existe la posibilidad de asociación de marcas que erróneamente insinúa el registrador, para lo cual ambos productos o servicios tienen que estar dirigidos al mismo grupo de consumidores, no ocurriendo en este caso puesto que el sector de la población es totalmente diferente.

Por último menciona 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 que 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 el simple nombre comercial 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, ordenando la publicación del edicto de ley.

**CUARTO.SOBRE EL FONDO.** El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, define el nombre comercial como el : “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. De tal forma que el objeto del nombre comercial es que se reconozca por el público dentro del mercado, de ahí que la protección del *nombre comercial* sea el medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Al respecto, Manuel Lobato, señala que el nombre comercial es: “*(...) el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa[...] El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)*” (véase **LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**).

En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la primera Ley citada, regula los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el 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.”*

De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los servicios que se comercializa.

Merece tener presente que por remisión de la Ley de Marcas (artículo 68), la regulación de las marcas puede aplicarse al nombre comercial, en especial a lo que referente al pago de la tasa y riesgo de confusión

En consecuencia, un nombre comercial, es objeto de registración cuando cumple con la característica esencial de todo signo marcario, sea la **distintividad**, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda; además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, como lo es en el presente caso y que seguidamente pasaremos a analizar.

Realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que el nombre comercial solicitado “**USAM UNIVERSIDAD SAN MARCOS. SABEMOS 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 el signo solicitado 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 **“USAM”**, **“UNIVERSIDAD”** y **“SABEMOS 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 del signo solicitado 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 **“USAM”**, **“UNIVERSIDAD”** y **“SABEMOS DE NEGOCIOS”**, 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 **“UNIVERSIDAD”** a una **“1. f. Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc.”**, 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 el nombre comercial solicitado y el nombre comercial inscrito se confirma, pues nótese que el gestionante pretende proteger y distinguir *“Un establecimiento comercial dedicado a servicio de educación y formación. Ubicado en San José, edificio de la Universidad San Marcos, 100 metros al este del Parque*



*Morazán.*”, 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 del giro comercial que pretende prestar la recurrente, y con ello la posibilidad de confusión en el consumidor.

Señala el recurrente en su alegatos, que al ser el nombre comercial solicitado 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.

Hay que 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 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. 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, diez minutos, tres segundos del veintiocho de febrero del dos mil trece, la que en este acto 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, 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, diez minutos, tres segundos del veintiocho de febrero del dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el nombre comercial solicitado **USAM UNIVERSIDAD SAN MARCOS. SABEMOS 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*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**