



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0020-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y
SERVICIOS “SAN MARTIN DE PORRES”**

ASOCIACIÓN CULTURAL COLEGIO LOS ÁNGELES, apelante

**REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-8736)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0061-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Mariam Mariela Vargas Alfaro, vecina de San José, con cédula de identidad 113880367, apoderada especial de la ASOCIACIÓN CULTURAL COLEGIO LOS ÁNGELES, domiciliada en San José, Sabana, Mata Redonda, detrás del ICE en Los Ángeles School, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:08:53 horas del 27 de octubre de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Mariam Mariela Vargas Alfaro, de calidades y en la condición indicadas,



presentó la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios “SAN MARTIN DE PORRES”, en clase 43 para proteger y distinguir: Servicios de guarderías infantil.

Mediante resolución dictada a las 07:08:53 horas del 27 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, por considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la ASOCIACIÓN CULTURAL COLEGIO LOS ÁNGELES, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó lo siguiente:

1. Diferencia del uso y actividad comercial. Es evidente que las marcas tienen un enfoque comercial totalmente distinto. El servicio que San Martín Escuela brinda es educación formal, enseñar habilidades académicas, fomentar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos y preparar a los estudiantes para futuras etapas de su vida, como la universidad o el mercado laboral, mientras que San Martín de Porres pretende respaldar servicios de guardería infantil, en la zona de Desamparados, proporcionando servicios como cuidado diurno, estimulación temprana y actividades adecuadas para su edad, la marca se enfocará en el cuidado y desarrollo integral de los niños en edades tempranas. No ofrecerá programas educativos de nivel escolar como los que una escuela podría ofrecer.

2. Diferencia de la denominación. Su representada pretende proteger



San Martín de Porres, nombre que debe ser leído como un todo aplicando la teoría de la visión en conjunto. El denominativo hace referencia a una figura religiosa que simboliza a la apelante pues es una asociación cultural enfocada en el ámbito religioso, mientras que San Martín Escuela indica claramente que su naturaleza es la educativa, donde el apellido "de Porres" distingue totalmente ambos nombres. Además, los signos tienen diferencias gramaticales y fonéticas debido al uso del apellido "de Porres" en la marca solicitada.

3. Ausencia de riesgo de confusión. Las marcas tienen distintos giros comerciales y respaldan distintos productos; además, la denominación no es exacta. San Martín de Porres se distingue por ser el nombre de un Fraile Dominicano con lo que se desea brindar homenaje con una guardería infantil; San Martín sin el denominativo "de Porres" puede hacer referencia a cualquier San Martín y no a San Martín de Porres como tal.

4. Ausencia de registro como institución educativa. El interesado realizó una búsqueda de San Martín Escuela alrededor de sitios web como Google, Waze o Google Maps de alguna escuela con el nombre de San Martín Escuela y no se encontró, por lo que rechazar la marca San Martín de Porres es arbitrario debido a que no se sabe con certeza si una escuela llamada San Martín realmente se encuentra brindando servicios al público.

5. Diferenciación de público objetivo. San Martín de Porres está enfocado en brindar servicios en un lugar seguro para los menores de edad, con horario flexible según las necesidades del padre de familia, a diferencia de las escuelas que tienen un horario más estructurado



con el que se debe cumplir para avanzar de nivel educativo. Estas diferencias en el público objetivo refuerzan la idea de que ambas marcas no compiten en el mismo mercado ni ofrecen los mismos productos o servicios.

SEGUNDO. LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente nombre comercial:

SAN MARTIN ESCUELA, registro: 154823, inscrita desde el 16 de noviembre de 2005, titular: Martín Solís Richmond, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: una escuela de educación primaria. Ubicada en San José, 200 metros este y 200 metros norte del Salón La Pista, Llorente, San Juan de Tibás (folio 34 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad



Intelectual. La resolución apelada se fundamentó en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas que indica:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

d) Si el uso del signo es 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.

De conformidad con la ley de cita, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Intelectual protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, quien obtiene un derecho de exclusiva sobre este en relación con los productos o servicios que ofrece. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de ellos.

En relación con los agravios expuestos por el recurrente y a efecto de resolver sus alegatos, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de marcas.

En el caso concreto lo que se está solicitando es la marca de servicios, “SAN MARTIN DE PORRES”, en clase 43 para proteger y distinguir: Servicios de guarderías infantil, la cual debe ser cotejada con el



nombre comercial SAN MARTIN ESCUELA, registro: 154823, que protege y distingue en clase 49 internacional: una escuela de educación primaria. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados puede causar confusión en los terceros; y, por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la propietaria del solicitado.

En la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto, en relación con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “proteger, efectivamente, 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” (artículo 1 de la Ley de marcas).

En el presente caso, la marca propuesta y el nombre comercial inscrito son los siguientes:

<u>Signo solicitado</u>	<u>Signo inscrito</u>
SAN MARTIN DE PORRES	SAN MARTIN ESCUELA
Marca de comercio y servicios	Nombre comercial
Clase 43: servicios de guardería infantil	Escuela de educación primaria



Del análisis en conjunto y al enfrentar los signos SAN MARTIN DE PORRES Y SAN MARTIN ESCUELA, se determina que el término “DE PORRES” es el que da una marcada diferenciación y distintividad a la marca solicitada; tal como lo señala la apelante en sus agravios, San Martín de Porres se distingue por ser el nombre de un Fraile Dominicó; por su parte, San Martín sin el denominativo "de Porres" puede hacer referencia a cualquier San Martín y no a San Martín de Porres como tal; de esta manera, el consumidor promedio hará la diferencia entre una y otra, lo que le impedirá caer en riesgo de confusión.

Aunado a lo anterior, el giro comercial en ambos signos es diferente, pues la actividad económica a que se refiere cada uno de estos negocios varía entre una y otra, la diferencia en el tipo de servicios que ofrece cada sector mercantil al que pertenece, sus proyectos y líneas educativas. La solicitada SAN MARTIN DE PORRES se encarga de servicios de guardería y se centra en proporcionar cuidado y atención básica a los niños; mientras que la marca SAN MARTIN ESCUELA, como su denominación lo indica, es una escuela, la cual, como lo señala la apelante, proporciona un ambiente educativo estructurado, promoviendo el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico de los niños, esencialmente de educación primaria.

Considera este Tribunal que lleva razón el recurrente en sus alegatos pues no se configura el riesgo de confusión ni de asociación empresarial para los consumidores, los signos son fácilmente diferenciables entre sí, por su nombre y giro comercial, sin violentar los derechos de terceros ni lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la señora Mariam Mariela Vargas Alfaro, apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CULTURAL COLEGIO LOS ÁNGELES**, en contra la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Mariam Mariela Vargas Alfaro, apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CULTURAL COLEGIO LOS ÁNGELES**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:08:53 horas del 27 de octubre de 2023, la que en este acto **se revoca**, para que se inscriba la marca de comercio y servicios **“SAN MARTIN DE PORRES”**, en clase 43 para proteger y distinguir: servicios de guarderías infantil. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33