



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0131-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL  
NOMBRE COMERCIAL**

**VALLE DORADO MONTESSORI S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXP. DE ORIGEN 2023-9682)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**GOLDEN VALLEY JAGUARS  
INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY**

## **VOTO 0207-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas trece minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Maria Bernini Arias, educadora, cédula de identidad 1-0688-0797, vecina de Rio Segundo de Alajuela, en su condición de presidenta y apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **VALLE DORADO MONTESSORI S.A.**, cédula jurídica 3-101-068756, con domicilio en la provincia de Heredia, San Isidro, San Francisco, del Lubricentro San Francisco, 800 metros sur, entrada de portón azul, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:57:31 horas del 22 de diciembre de 2023.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 28 de setiembre de 2023, la señora Ana Maria Bernini Arias, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada generalísima de la compañía VALLE DORADO MONTESSORI S.A., solicitó la inscripción

**GOLDEN VALLEY JAGUARS**

**INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY**

del nombre comercial para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la educación; formación, servicio de entrenamiento; actividades deportivas y culturales. Traducción al español “Academia internacional de deportes Jaguares Valle Dorado”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:57:31 horas del 22 de diciembre de 2023, procedió a denegar la solicitud

**GOLDEN VALLEY JAGUARS**

**INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY**

del nombre comercial solicitado al determinar su inadmisibilidad conforme lo establecido en los numerales 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Ana Maria Bernini Arias, en representación de la compañía VALLE DORADO MONTESSORI S.A., en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:



1. Su representada tiene inscrita una marca de comercio y servicios desde el 29 de marzo de 2023, la cual cumplió con todos los requisitos de Ley, siendo el diseño de un Jaguar que desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual es muy similar a otros ya inscritos con la visualización de JAGUARS, pero distintas a la solicitada, sea, **GOLDEN VALLEY JAGUARS INTERNATIONAL SPORT ACADEMY**, direccionada a una academia internacional deportiva, con relación al registro inscrito **LITTLE JAGUARS DAY CARE** dirigido al cuidado de pequeños jaguares, sea, a una guardería o cuidado de niños, por lo que, pueden coexistir en el mercado sin generar confusión para el consumidor; aunado a que sus diseños son distintos en tamaño, letras, colores y frases empleadas.
2. En el Registro de la Propiedad Intelectual, existen inscritos diseños muy parecidos, por lo que, según el argumento de denegatoria de la palabra JAGUARS y su giro comercial se debieron rechazar las anteriores.
3. Existe en proceso de inscripción una marca que tiene la misma leyenda que la propuesta por su representada para el nombre comercial, pasando de forma oportuna y eficaz.
4. Su representada no comparte que el solo hecho de que su propuesta al contener la palabra JAGUARS pueda crear confusión en el consumidor; además, de que en el mercado existen marcas y nombres comerciales con el distintivo JAGUARS, aunado a que la actividad que se pretende es diferente al que protege la marca inscrita.
5. Por lo expuesto, pese a que los signos compartan la palabra JAGUARS no existe confusión gráfica, fonética y conceptual



entre los signos cotejados para el consumidor y la actividad que se pretende.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de su solicitud.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía EIC HEREDIA S.A., cuenta con los siguientes registros inscritos:



- Marca de servicios: registro 294854 en **clase 41** internacional, para proteger y distinguir: Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, relacionados con la actividad de guardería, vigente hasta el 19 de marzo de 2031 (folios 11 y 12).



- Nombre comercial: registro 295455 en **clase 49** internacional, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial, dedicado a servicios de guardería, servicios educativos. Ubicado en Heredia, Santo Domingo, del restaurante Doña Lela, 25 metros al norte (folios 13 y 14).



**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez 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.** La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 65 de la Ley de Marcas determina que un nombre comercial no puede consistir en un signo que, total o parcialmente, sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público sobre la identidad de la empresa o establecimiento, o sobre la procedencia empresarial de los productos y servicios producidos y comercializados.

Para establecer la semejanza o diferencia entre los signos en conflicto, se tiene como herramienta el cotejo marcario, conforme a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, necesario para poder valorarlos desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, así como de los productos o servicios de que se trate. Al efecto dicho numeral indica:



**Artículo 24.** Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) 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.
- b) 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;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) 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;
- e) 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;
- f) 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; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser



clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Partiendo de lo antes expuesto este Tribunal, entra a analizar los signos en conflicto de la siguiente manera:

Nombre comercial solicitado

**GOLDEN VALLEY JAGUARS  
INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY**

Para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la educación; formación, servicio de entrenamiento; actividades deportivas y culturales. Ubicado en la provincia de Heredia, San Isidro, San Francisco, del Lubricentro San Francisco, 800 metros sur, entrada de portón azul.

Marca de servicios



(Registro 294854)

En **clase 41** que proteger y distinguir: Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, relacionados con la actividad de guardería. (Folio 11 y 12)



Nombre comercial registrado



(Registro 295455)

Proteger y distinguir: “un establecimiento comercial, dedicado a servicios de guardería, servicios educativos. Ubicado en Heredia, Santo Domingo, del restaurante Doña Lela, 25 metros al norte. (Folio 13y 14)

A nivel gráfico, el nombre comercial propuesto es de carácter denominativo; conformado por los vocablos **GOLDEN VALLEY JAGUARS INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY**, que traducida al español significa “Academia internacional de deportes Jaguares Valle Dorado”, todas las letras en color rojo y con una grafía especial. En cuanto a la marca inscrita, es un signo mixto; la parte denominativa se encuentra conformada por las palabras Little Jaguars Daycare, que traducida al español significa “Guardería pequeños jaguares”, en grafía especial y un diseño o figura de un jaguar cachorro.

Para el caso que nos ocupa, al comparar los signos se evidencia que, a nivel gráfico, si bien los signos comparten el vocablo **JAGUARS**, en el resto son totalmente diferentes; no se considera que la palabra JAGUARS del signo solicitado sea preponderante o el que le otorgue la aptitud distintiva al conjunto. Tal y como se desprende del estudio efectuado, el nombre comercial propuesto difiere en su totalidad del



contenido semántico del nombre comercial y marcas inscritas; además, de que tanto la tipografía empleada, así como los colores utilizados son diferentes.

A simple vista podemos colegir, que se trata de dos tipos de signos distintivos diferentes; aunado a que también el diseño empleado en el registro inscrito sea, el diseño o imagen de un jaguar “cachorro” conforme se desprende del arte empleado le proporciona una característica que lo particulariza y que el consumidor puede captar, logrando identificar su giro comercial de manera precisa, sin generar margen de error o confusión, con relación al nombre comercial que se pretende proteger.

En cuanto al nivel fonético, los términos empleados en ambas denominaciones, sea; GOLDEN VALLEY JAGUARS INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY “academia internacional de deportes Jaguares Valle Dorado”, así como Little Jaguars Daycare, “guardería pequeños jaguares”, tanto en idioma inglés como traducido al idioma español suenan y se escuchan de manera diferente; y en este sentido la articulación de los vocablos pueden ser fácilmente identificables para el consumidor medio, y por consiguiente no genera confusión.

Con relación al cotejo ideológico, las marcas en cuestión se encuentran en idioma inglés, en donde el signo propuesto **GOLDEN VALLEY JAGUARS INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY**, se traduce como “Academia internacional de deportes Jaguares Valle Dorado” y la marca confrontada **Little Jaguars Daycare** se traduce al español como “Guardería pequeños jaguares”, por lo que, desde el punto de vista de las ideas y conceptos, ambas denominaciones refieren a



contenidos diferentes, situación que le permite al nombre comercial propuesto diferenciarse en el mercado; y por tanto el consumidor los podría identificar de manera precisa.

Por las consideraciones dadas, es criterio de este Tribunal que los signos cotejados son suficientemente diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores. Bajo esa conceptualización, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo con relación al ámbito de protección, dado que las denominaciones pueden ser fácilmente individualizadas e identificadas sin que se genere error alguno dentro del tráfico mercantil; por ende, el nombre comercial solicitado por la compañía

**GOLDEN VALLEY JAGUARS**  
**INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY**

VALLE DORADO MONTESSORI S.A.,  
puede ser inscrito con relación al ámbito de comercialización propuesto; si otro motivo al aquí analizado no lo impidiese.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Maria Bernini Arias, en su condición de apoderada generalísima de la compañía **VALLE DORADO MONTESSORI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:57:31 horas del 22 de diciembre de 2023, la cual **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción del



**GOLDEN VALLEY JAGUARS  
INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY**

nombre comercial solicitado **GOLDEN VALLEY JAGUARS INTERNATIONAL SPORTS ACADEMY**, si otro motivo al aquí analizado no lo impidiese. 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 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

*Omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB*



DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26