



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0171-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “CAESAR PARTNERS CLUB”

POSADAS DE LATINOAMERICA S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8411-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 646-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Salazar Villalobos**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos cincuenta y uno, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Avenida Paseo de la Reforma No. 155, Lomas de Chapultepec, México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con catorce minutos y treinta y cinco segundos del catorce de enero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de setiembre del dos mil seis, el Licenciado **Luis Salazar Villalobos**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**CAESAR PARTNERS CLUB**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: servicios de educación,



formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, esencialmente los servicios destinados a divertir o entretener, así como los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:29:19 horas del 7 de febrero de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios “**CAESARS**”, en clase 41 internacional, bajo el registro número **105722**, para proteger y distinguir servicios relacionados, propiedad de la empresa **CAESARS WORLD, INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con catorce minutos y treinta y cinco segundos del catorce de enero del dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de enero de 2009, el Licenciado **Luis Salazar Villalobos**, en representación de la empresa **POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las diez horas del 17 de abril de 2009, no expresó agravios.

QUINTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**CAESARS**”, bajo el registro número **105722**, en **Clase 41** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **CAESARS WORLD, INC.**, inscrita el 3 de febrero de 1998, y vigente hasta el 3 de febrero de 2018, para proteger y distinguir: servicios de salas de juegos, de casinos, servicios de administración de casinos, cabarets, y discoteques, servicios de entretenimiento, servicios de entretenimiento con espectáculos de música, danza, comedia, drama y magia, servicios de clubes de salud, servicios de clubes de playa y de piscina, servicios de parques de entretenimiento, parques de entretenimientos mecánicos, servicios de galerías de entretenimiento, servicios de centros de diversión, que proveen instalaciones para actividades recreativas, servicios de clubes campestres, servicios de clubes campestres que proveen instalaciones deportivas, servicios de suministro de instalaciones deportivas, servicios de instrucción deportiva, servicios de montaje y conducción de eventos deportivos, competencias deportivas y eventos deportivos, servicios de producción de programas de radio y televisión, servicios de producción de video, de películas, de cintas de audio, de discos compactos, de discos, de espectáculos de televisión y de series de televisión, servicios de alquiler de video cintas, discos, discos compactos y equipo electrónico de juegos, servicios de conducción de carrera de caballos, servicios de montaje y conducción de seminarios, servicios de ociosidad, servicios de organización de entretenimiento, servicios de aprovisionamiento y administración de instalaciones deportivas, organización de actividades deportivas y competencias, servicios de alquiler de películas y de videos, servicios de suministro de educación física y gimnasia, servicios de producción de espectáculos, servicios de alquiler de receptores de radio y televisión, servicios de organización de reuniones y conferencias, servicios de agencias de tiquetes para teatros, servicios de organización y aprovisionamiento de instalaciones de entrenamiento para personal de ventas y de hoteles, servicios de organización de



instalaciones para eventos deportivos. (Ver folios 39 y 40)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Luis Salazar Villalobos** en representación de la empresa **POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. de C.V.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Dentro del plazo que la ley*



establece, vengo a apelar ante el Tribunal Registral Administrativo, su resolución de las 09:14:35 horas del 14 de enero de 2009, que declara sin lugar la solicitud de registro de la marca arriba indicada. Ante el Superior expondré las razones en que fundamento ésta apelación. (...)” (ver folio 36), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 43) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Luis Salazar Villalobos**, en representación de la empresa **POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. de C.V.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, sin embargo, y a pesar de que se comparte la parte dispositiva (por tanto) de la resolución del a quo, este Tribunal discrepa en los fundamentos normativos utilizados por éste para llevar a denegar el signo solicitado. Lo anterior en razón de que el Órgano a quo estableció



que la marca propuesta resulta irregistrable por transgredir los incisos a) y c) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), siendo criterio de este Tribunal que las normas transgredidas que impiden la inscripción del signo solicitado son los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley antes citada, como de seguido se pasa a exponer.

En la resolución venida en alzada, como se dijo anteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca **“CAESAR PARTNERS CLUB”**, propuesta por la empresa **POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. de C.V.**, los literales **a) y c)** del artículo **8** de la Ley de Marcas, por haber considerado que:

“... no debe registrarse el signo que genere algún riesgo de confusión al público, siendo el fundamento de esa prohibición, el derecho de titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, por lo que un signo no puede causar confusión de ningún tipo, además que, de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular, diferenciar en mercado los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”. Por lo anterior, al constatarse que existe identidad en las dos marcas y ello impide el registro de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor por el origen de los servicios, ya que existe registrado un signo marcario casi idéntico protegiendo servicios de la misma naturaleza que los que pretende proteger el signo propuesto.

*IX. En virtud de lo antes expuesto, es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca de servicios **“CAESAR PARTNERS CLUB”**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, pues contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita **“CAESAR”**, con el número de registro 105722, haciéndolas casi idénticas. Que dadas*



las similitudes que se determinaron en el análisis marcario, se observa duplicidad de identidad respecto a la marca inscrita, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de lección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios creativos, consecuentemente, se observa que la marca propuesta resulta irregistrable al transgredir el artículo 8, literales a) y c) de la ley de marca y Otros Signos Distintivos...”

Es criterio de este Tribunal, que el factor tópico de la marca solicitada es “CAESAR”, por lo tanto resulta idéntica a la marca inscrita con igual término, lo que generaría riesgo de confusión porque los productos en algunos casos son similares o están relacionados, pues se refieren a entretenimiento y esparcimiento. El calificativo de la marca solicitada “PARTNERS CLUB”, aumenta el riesgo de confusión, pues la marca inscrita también protege “servicios de clubes campestres” y asimismo servicios que se encuentran íntimamente relacionados, razones por las que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse tomando como base los incisos a) y b) del citado artículo 8 de Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta ser violatorio de los incisos a) y b) de la Ley de Marcas, es criterio de este Tribunal que a la marca de servicios solicitada “**CAESAR PARTNERS CLUB**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Salazar Villalobos**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con catorce minutos y treinta y cinco segundos del catorce de enero de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.



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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 Licenciado **Luis Salazar Villalobos**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con catorce minutos y treinta y cinco segundos del catorce de enero de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33