

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0611-TRA-PI**

**Solicitud nulidad de la marca “THE TULEMAR RESORT (DISEÑO)”**

**SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 108577)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO 0239-2018***



**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo José Zúñiga Brenes, abogado, cédula de identidad 1-1095-656, vecina de Heredia, en su condición de apoderado especial de la compañía SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-561429, con domicilio en Alajuela oficinas del Bufete Solis & Rodríguez, de la esquina suroeste del edificio de los Tribunales de Justicia, 75 metros oeste, edificio servicios profesionales del norte, oficina número 4, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:48 horas del 27 de septiembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el 9 de enero de 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. Marianella Arias Chacon, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la sociedad MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MABINSA, S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-110146, con domicilio en San José, Curridabat 700 metros al este de

Servicentro la Galera, oficinas a mano derecha, solicitó la acción de nulidad del registro de la

 marca  registro 239257, en clase 43 internacional, que protege:  
“*Servicios de restaurante (alimentación) hospedaje temporal*”, propiedad de la compañía .

**SEGUNDO.** EL Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de prevención dictado a las 13:11:32 horas del 27 de febrero de 2017, procede a dar traslado a la empresa titular SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL, a efectos de que se apersona hacer valer sus derechos, notificación que fue realizada el 16 de marzo de 2017. La parte contesta la audiencia de manera extemporánea.

**TERCERO.** Por resolución de las 11:07:48 horas del 27 de septiembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad interpuesta.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto el apoderado de la empresa SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL, interpone para el 17 de octubre de 2017 recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**QUINTO.** Mediante resolución dictada a las 08:40:01 horas del 3 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *I. Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ... II. Se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...*”.

**SEXTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho de tal naturaleza, el siguiente:

**UNICO:** Que la compañía SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL., es titular de la



marca de servicios registro 239257, en clase 43 internacional, que protege: “*Servicios de restaurante (alimentación) hospedaje temporal*”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial,



resolvió anular la marca de servicios registro 239257, en la clase 43 internacional, propiedad de la empresa SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL, incoado por la compañía MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MABINSA, S.A, en virtud de determinarse que el registro inscrito se compone por términos de uso común como son: “THE” y “RESORT”, como de la frase “TULEMAR” que refiere a una ubicación geográfica, sea, una playa de Manuel Antonio, dedicada a los servicios de hospedaje y alimentación turístico. En

consecuencia, su inscripción se efectuó en contravención del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera a declarar con lugar la acción de nulidad.

Por su parte el representante de la compañía SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL, señala que la contestación de la nulidad fue presentada dentro del plazo correspondiente. Que la parte promovente de la acción de nulidad no cuenta con legitimación para interponer la nulidad y actuó de mala fe. Que el signo propiedad de su mandante cuenta con distintividad. Agrega, que existen registros con la palabra RESORT, y que dicha expresión puede otorgar distintividad a una marca aun y cuando estén relacionadas con zonas geográficas, como en el caso de su mandante.

Continúa manifestando que el registro inscrito propiedad de su representada no es un término descriptivo en relación con los productos que protege. Además, el artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, contempla la posibilidad de poder utilizar nombres geográficos en los denominativos, por lo que, ello no es motivo para no conceder un registro. Por las razones dadas solicita se revoque la resolución apelada y se mantenga el registro 239257 de la marca



en clase 43 internacional, propiedad de su mandante.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “... *Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: .... g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...*”.

En este sentido, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por este Tribunal, se desprende que el



denominativo inscrito en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de restaurante (alimentación) hospedaje temporal*”, no cuenta con la distintividad necesaria, en virtud de las siguientes consideraciones:

Como aspecto a destacar, obsérvese que el signo marcario inscrito tal y como se desprende se encuentra conformado por las palabras “THE TULEMAR RESORT” dentro del cual los términos

“THE” y “RESORT” que se encuentran en idioma inglés y traducidos al español, significan: THE a los artículos “el” o “la”, y la frase “RESORT” que refiere a un complejo turístico, a un hotel con instalaciones adecuadas para alojar huéspedes, elementos que tal y como se logra apreciar son de uso común y necesario en el comercio, por lo que, dichas expresiones no podrían ser apropiables por un tercero y mucho menos proporcionarle la aptitud distintiva necesaria al registro inscrito.

Por otra parte, la palabra TULEMAR corresponde a un lugar geográfico de una playa dentro del territorio costarricense, ubicada específicamente en Manuel Antonio, cantón de Quepos, en la provincia de Puntarenas. Por lo que, la citada expresión no podría proporcionarle la aptitud distintiva requerida a una propuesta marcaria que únicamente está compuesta por un vocablo que refiere a ese lugar geográfico, sin contar con otros componentes que la distingan y la diferencien en el mercado. Cabe recordar que las expresiones genéricas o usanza común, como las indicadas supra de THE y RESORT, según las disposiciones contempladas por nuestra legislación marcaria, no son términos que puedan ser utilizados con el fin de proporcionarle a los signos la aptitud distintiva necesaria, por consiguiente, no pueden ser apropiables por parte de un tercero, ya que tal circunstancia dejaría en desventaja a los demás comerciantes quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas.

En este mismo sentido, el numeral 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al efecto dispone: “... *Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*” Del numeral anterior claramente se extrae, que las expresiones empleadas en la marca que se pretende anular son de usanza común, por ende, genéricas e inapropiables, y en consecuencia recae en la inadmisibilidad contemplada en dicho numeral.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal concluye, que el signo propuesto



en clase 43 internacional, se torna carente de aptitud distintiva, por ende, inadmisibles por razones intrínsecas para poder mantener su protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia, y es criterio que comparte este Órgano de alzada. Lo anterior con fundamento en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Respecto de los agravios señalados por la empresa SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL, cabe indicar que cada uno de los citados argumentos ya fueron abordados por el Registro de la Propiedad Industrial, y del cual este Tribunal de alzada comparte su criterio. Por lo que al no existir elementos nuevos que deban ser debatidos y analizados se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

De las citadas consideraciones este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Eduardo José Zúñiga Brenes, apoderada especial de la compañía SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:48 horas del 27 de septiembre de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. Eduardo José Zúñiga Brenes, apoderada especial de la compañía SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO SRL, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:48 horas del 27 de septiembre de 2017, la que en este acto se confirma, para que proceda el Registro con la nulidad de la inscripción de la marca de servicios



en clase 43 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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. -**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR: 00.41.53**