

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2005-0267-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “BAYSIDE FLAMINGO”

Ink Dreams Group S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 2939-03

VOTO 041-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del veintitrés de febrero de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Arnoldo André Tinoco, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cinco-novecientos sesenta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Ink Dreams Group Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y siete, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.

RESULTANDO

- I. Que en fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, Arnoldo André Tinoco, apoderado generalísimo de Ink Dreams Group S.A., solicita la inscripción de la marca de servicios en clase 43 internacional **BAYSIDE FLAMINGO** para que proteja y distinga todo tipo de servicios hoteleros, condominios y servicios turísticos.
- II. Que a las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

resolvió declarar sin lugar la solicitud presentada, acorde a los incisos a) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

- III. Que en fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, el Lic. Arnoldo André Tinoco, en la condición dicha, apela la resolución final antes indicada, argumentando que la coincidencia parcial de palabras entre dos signos distintivos no es por sí motivo suficiente para el rechazo, que el dueño del nombre comercial “Flamingo” no puede adquirir la exclusividad del uso de dicha palabra, que entre “Flamingo” y “Bayside Flamingo” hay suficiente diferenciación que permite su coexistencia registral, por lo que solicita se continúe con los procedimientos de inscripción.
- 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 causen 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 Carlos Manuel Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. De los elementos que constan en el expediente, se tiene como único hecho probado que bajo el número de registro 50106 se encuentra registrado a nombre de Eduardo Valverde García el nombre comercial



desde el veintiuno de noviembre de mil novecientos setenta y cinco. (Ver folio 37).

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción, basándose en que, del estudio de novedad realizado, se desprende que existe un tercero con un nombre comercial inscrito (FLAMINGO [diseño]) que, por ser muy similar a la marca de servicios que se pretende inscribir, impide que se inscriba la que ahora se solicita. La representación de la apelante argumenta que la coincidencia parcial de parte de los signos distintivos no es por sí misma motivo de rechazo, que no puede pretenderse que por el registro se haya adquirido derecho exclusivo a la palabra “flamingo”, y que entre ambos signos distintivos hay suficiente diferencia para que puedan coexistir registralmente.

TERCERO. El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de veinte de febrero de dos mil dos, señala los pasos a seguir para comparar las semejanzas/diferencias entre dos signos distintivos, al disponer lo siguiente:

“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,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.”

Sobre el tema de las semejanzas, Lobato nos indica que “La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos (...)” (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001, de marcas”, 1ª. Ed., Civitas, Madrid, 2002, pág. 282). Ya contando con la definición doctrinal y siguiendo el orden de las reglas dadas en la disposición legal antes transcrita, tenemos que, gráficamente, la marca de servicios que se pretende inscribir **BAYSIDE FLAMINGO** se diferencia sustancialmente del nombre comercial inscrito



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

En el caso del nombre comercial inscrito, aparte de la palabra “flamingo”, tenemos que el signo se hace acompañar del dibujo de un ave que evoca al flamenco, además de lo que parece ser el horizonte de una playa con una palmera y el mar, así como la utilización de un cierto tipo de letras que lo hace característico. En tanto, la marca de servicios que se pretende inscribir no contiene elementos gráficos, siendo sólo denominativa, en donde la palabra inexistente en el idioma inglés pero derivada de dicha lengua “BAYSIDE” está construida con los vocablos “bay” o bahía, y “side” o “lado”, evocando así el hecho de encontrarse al lado de una bahía. En criterio de este Tribunal, estos elementos son lo suficientemente diferenciadores como para permitir la coexistencia de ambos signos distintivos.

A su vez y desde un punto de vista fonético, “BAYSIDE FLAMINGO” se diferencia de “Flamingo”, pues se pronuncian y se oyen diferentes, gracias al adicional “Bayside” contenido en la marca de servicios que se pretende inscribir. Por consiguiente, y analizando ambos signos en forma conjunta, no encuentra esta instancia, posibilidad de confusión alguna.

CUARTO. Como consecuencia del análisis realizado y concluyendo que, la marca de servicios “BAYSIDE FLAMINGO” posee el suficiente carácter distintivo, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo legal ajeno al aquí invocado no lo impidiere

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinarias que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Ink Dreams Group S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

veintisiete segundos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca Bayside Flamingo, si otro motivo legal ajeno al aquí invocado no lo impidiera. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez