

Expediente N°: 2006-0176-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Nombre Comercial (Occidental Grand Papagayo)

Alejandro Ramírez Sosa y Manfred Maurer Maurer, Apoderados de OCCIDENTAL SMERALDA. S. A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen N° 226-2005)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 45-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las quince horas del doce de febrero de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por los señores Alejandro Ramírez Sosa, mayor casado, administrador de empresas, de nacionalidad dominica, cédula de Residencia número 33621-375-1-133, vecino de San José; y Manfred Maurer Maurer, mayor casado una vez, hotelero, de nacionalidad austriaca; cédula de Residencia número 708-114011-100; en su condición de apoderados de la sociedad OCCIDENTAL SMERALDA Sociedad Anónima, con cédula jurídica número 3-101-124843; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas con un minuto y un segundo del día ocho de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de enero de 2005, los señores Alejandro Ramírez Sosa y Manfred Maurer Maurer, en su condición de apoderados de la sociedad OCCIDENTAL SMERALDA Sociedad Anónima, solicitaron al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial "**OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO**", para proteger y distinguir: actividades hoteleras y turísticas.

II.- Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con un minuto y un segundo del día ocho de junio de dos mil cinco, dispuso: "**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (acuerdo de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Comercio), **SE RESUELVE:** se declara sin lugar la solicitud presentada...”

III.- Que inconformes con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de junio de 2005, los señores Alejandro Ramírez Sosa y Manfred Maurer Maurer; en su condición dicha, presentaron recurso de apelación.

IV.- Que el Registro Público de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:25:28 horas del 19 de octubre de 2005, admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las 11:15 horas del 14 de agosto de 2006, le confirió a los apelantes la audiencia reglamentaria para que expusieran sus alegatos, audiencia que no contestó, por lo que se incorporan los agravios expuestos en el libelo presentado ante este Tribunal por parte de los apelantes en fecha 26 de julio de 2006, escrito que se presenta en cumplimiento del emplazamiento que se les hiciera por parte del Registro de la Propiedad Industrial en la primera resolución citada en este aparte.

V.- Se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada; se tiene por acreditado ante este Tribunal los siguientes hechos: **a)** Que a nombre de la sociedad Occidental Hoteles Management S. A, existe inscrito el nombre comercial **OCCIDENTAL HOTELES (DISEÑO)** desde el 22 de junio de 1999. (ver folios 3 y 54) **b)** Que a nombre de la Compañía del Desarrollo de Santa Elena S. A., existe inscrito el nombre comercial **PAPAGAYO** desde el 26 de febrero de 1973. (ver folio 33)

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de

no probados.

VI.- TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. 1.- Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por la parte apelante. Por medio de la resolución apelada, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial considera que el nombre comercial solicitado **“OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO”**, para proteger y distinguir: actividades hoteleras y turísticas; conforme al artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, guarda similitud gráfica con el nombre comercial inscrito **“PAPAGAYO”**, además que tanto el signo solicitado como el inscrito guardan relación respecto de los servicios que protegen.

Por su parte los recurrentes en su expresión de agravios alega literalmente lo siguiente: “... el nombre registrado (PAPAGAYO) y el solicitado por nuestra representada (OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO) son de pronunciamiento muy diferente: de las 23 letras que conforman el nombre comercial que solicitamos se inscriba, solo 8 tienen similitud gráfica, en ningún momento fonética, dejando claro y visible que se diferencian en las restantes 15 letras. Además el nombre PAPAGAYO es tan solo el nombre de un golfo del país siendo un nombre propio y geográfico que no puede protegerse como tal y por tanto, no es lo que interesa se destaque especialmente en el nombre comercial que estamos solicitando se inscriba, ya que dicho nombre comercial se entenderá y utilizará como una sola idea en conjunto, siendo su pronunciamiento una sola frase para distinguir el establecimiento mencionado por encontrarse situado en el Golfo de Papagayo (OCCIDENNTAL GRAND PAPAGAYO) y no utilizando solo la palabra “Papagayo”...”

En el presente caso, sin entrar en mayores razonamientos de fondo, se advierte del expediente -concretamente del “listado de antecedentes de marcas” (folio 3)- que a nombre de la sociedad Occidental Hoteles Management Sociedad Anónima, existe inscrito el nombre comercial **“Occidental Hoteles (diseño)”**, lo cual no fue prevenido al solicitante dentro de la calificación de fondo según el artículo 14 de la Ley de Marcas.

Respecto de tal omisión procesal, debe ser tomado en cuenta lo dicho por este Tribunal en el voto 36-2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis, en cuanto a la calificación de fondo de una solicitud de un signo distintivo. Concretamente sobre el principio de calificación unitaria, el voto citado dice lo siguiente en lo conducente:

“...c) Para lograr una calificación **completa, motivada y ágil** debe el registrador en particular y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en general, en el ejercicio de la función calificadora, cumplir con tres parámetros, a saber: **La Calificación unitaria**; La **calificación motivada** y finalmente la **congruencia en los pronunciamientos**; todos íntimamente relacionados entre sí, los cuales se exponen a continuación.

c.1) Sobre la Calificación unitaria. Sin detrimento de lo que deba ser aplicado en los casos planteados por el artículo 11 de la Ley de marcas respecto de la modificación y división de la solicitud de marca; ni el procedimiento de calificación en dos tractos (examen de forma y examen de fondo, artículos 13 y 14 respectivamente de la Ley de Marcas); el principio de la calificación unitaria es aplicable al Registro de la Propiedad Industrial tomando en cuenta supletoriamente lo indicado en el artículo 6 de la Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro Público, que en lo que interesa establece las siguientes obligaciones:

*“...No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando **otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos** que exija la ley o el reglamento de esta Oficina (...)*

*Los demás defectos deberán indicarse, **clara y detalladamente**, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el*

documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento.

Todos los defectos deberán indicarse de una vez; subsanados estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento..."

De la anterior transcripción, derivan claramente al menos **tres obligaciones** que deben ser cumplidas por el Registrador y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en el proceso de calificación ante una solicitud de inscripción como marca, de un determinado signo.

Tanto en la tarea de verificación de los requisitos de forma del artículo 9 de la Ley de Marcas, como en el estudio de fondo del signo, y concretamente en la tarea subsumir el signo en los supuestos normativos de los artículos 7 y 8, debe advertirse lo siguiente:

1) No se puede oponer al signo defectos que no emanen concretamente de la violación de uno de los supuestos que lo hace inadmisibles por razones tanto intrínsecas como extrínsecas. Es decir las objeciones a la inscripción, conforme al principio de legalidad, tienen que estar jurídicamente sustentadas.

2) Los defectos deben indicarse **clara y detalladamente**. El usuario tiene el derecho a conocer, no solo el fundamento de derecho que se le opone, sino también la cantidad de defectos de forma delimitada y ordenada, todos relacionados con los fundamentos jurídicos que se le oponen concretamente a cada uno, para proceder a su efectiva corrección.

3) Todos los defectos deberán **indicarse de una vez**. El usuario tiene derecho a conocer **todas las objeciones** que pueda tener su solicitud (por la forma o por el fondo, según corresponda), luego de que presenta la misma al registro y dentro de los términos que para cada procedimiento establece el ordenamiento jurídico.

El establecimiento de defectos con posterioridad a la primera presentación retrasa los procedimientos de inscripción de la marca, o la oportunidad para apelar los criterios del Registro en caso de rechazo de la misma, en detrimento del usuario.

En el presente asunto, considera este Tribunal que existe una **calificación incompleta**, pues no se ha discutido la viabilidad de la coexistencia del signo solicitado con el signo que ahora se advierte de “listado de antecedentes”; por lo que **debe tomarse en cuenta que a nombre de la sociedad Occidental Hoteles Management Sociedad Anónima: “OCCIDENTAL HOTELES (diseño)” no ha sido debidamente discutido en primera instancia respecto del nombre comercial solicitado: “OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO”**; ante lo cual debe este Tribunal abstenerse de realizar cualquier valoración, y en su lugar debido a que se dio en este caso una violación a los procedimientos de calificación, lo cual puede perjudicar no solo a la parte solicitante sino eventualmente los derechos de terceros, lo procedente es anular todo lo actuado desde la resolución de las 13:58:06 del 4 de marzo de 2005 inclusive, para que sea realizada de forma completa la calificación de la presente solicitud de inscripción del nombre comercial **“OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO”**.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones anteriores, jurisprudencia y legislación citada; es criterio de este Tribunal que lo procedente es anular todo lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial desde la resolución de las 13:58:06 del 4 de marzo de 2005 inclusive, para que sea realizada de forma completa la calificación de la presente solicitud de inscripción del nombre comercial **“OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO”**.

POR TANTO:

Se declara con lugar el Recurso de Apelación por las razones consideradas por este Tribunal, por lo que se anula todo lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial desde la resolución de las 13:58:06 del 4 de marzo de 2005 inclusive, para que sea realizada de forma completa la calificación de la presente solicitud de inscripción del nombre comercial “**OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO**”. 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.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

DESCRITOR:

- Examen de fondo de la marca
- Examen de la marca