



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1003-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “JADE RESORT RESIDENCES & BEACH CLUB MANUEL ANTONIO COSTA RICA (DISEÑO)”**

**JADE MANUEL ANTONIO S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 12061-08)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 50-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de enero de dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Silvia Alejandra Díaz Solano**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número 1-822-857, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **JADE MANUEL ANTONIO S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del seis de mayo del dos mil nueve.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre del dos mil ocho, la Licenciada Silvia Alejandra Díaz Solano, de calidades y condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“JADE RESORT RESIDENCES & BEACH CLUB MANUEL ANTONIO COSTA RICA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a



actividades de promoción de un proyecto turístico de hotel, condohotel y residencias que incluye los servicios de resort de primera clase, ubicado en Puntarenas, Quepos, Manuel Antonio, Centro Comercial Plaza Yara, locales cuatro y cinco.”

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:08:08 horas del 07 de enero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrito el nombre comercial “**Hotel Jade (DISEÑO)**”, bajo el registro número **108654**, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de hotelería, bar y restaurante. Ubicado en San José, Barrio Dent, de la Subaru 150 metros al norte, propiedad de la empresa **HOTEL AMERICANO S.A.**”

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del seis de mayo de dos mil nueve, la Subdirección 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 13 de mayo de 2009, la Licenciada **Silvia Alejandra Díaz Solano**, en representación de la empresa **JADE MANUEL ANTONIO S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 27 de noviembre de 2009 una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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 fábrica “**Hotel Jade (DISEÑO)**”, bajo el registro número **108654**, perteneciente a la empresa **HOTEL AMERICANO S.A.**, inscrito el 13 de agosto de 1998, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de hotelería, bar y restaurante. Ubicado en San José, Barrio Dent, de la Subaru 150 metros al norte. (Ver folios 73 y 74)

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la inscripción del nombre comercial “**JADE RESORT RESIDENCES & BEACH CLUB MANUEL ANTONIO COSTA RICA (DISEÑO)**”, solicitado por la empresa **JADE MANUEL ANTONIO S.A.**, pues considera que no puede otorgar el nombre comercial, dado que el mismo entra en conflicto con el nombre comercial inscrito “**Hotel Jade (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **HOTEL AMERICANO S.A.**, todo al tenor del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Al respecto consideró lo siguiente:

*“VIII. (...) es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción del nombre comercial JADE RESORT RESIDENCES & BEACH CLUB (DISEÑO) “, dado que corresponde a una marca (sic) inadmisibles por derechos de HOTEL JADE, por cuanto ambos protegen giros comerciales relacionados con la actividad*



*hotelera. Que del estudio integral del nombre comercial, se comprueba que hay similitud de identidad (sic) al ser el nombre comercial solicitado similar la ya inscrito, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos nombres comerciales en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios (sic) distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que el nombre comercial propuesto transgrede **el artículo sesenta y cinco y el artículo ocho inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*”.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que:

*“... La actividad que se pretende proteger con el nombre comercial solicitado es evidentemente diferente a las actividades que protege el signo inscrito, ya que los servicios de hotelería, bar y restaurante se refieren directamente a actividades que se realizan dentro del hotel, tales como el expendio de licores, comidas y servicio de hospedaje...”*

Asimismo, señala que:

*“... En el caso que nos ocupa, el diseño que pretende inscribir mi representada y el diseño del nombre comercial inscrito no presentan similitud alguna, existiendo diferencia notable y evidente en relación con el color de las letras, la forma de las letras y el elemento diferenciador de la piedra de Jade que se presenta en el signo solicitado. Por ende, no es válido indicar que existe similitud gráfica entre los dos diseños al existir suficientes*



*diferencias entre ambos...”*

Finalmente alega que:

*“... De acuerdo al análisis hecho, existen suficientes elementos probatorios, suficientes argumentos y suficiente fundamento para determinar que ambos signos son total y completamente diferentes por cuanto presentan elementos diferenciadores notorios y suficientes que por un lado imposibilitan y evitan la confusión entre los consumidores y que por el otros lado permiten su coexistencia tanto registral como comercial de una manera pacífica.*

*Queda entonces suficientemente demostrado que ambos establecimientos protegen distintas actividades que torna inexistente la alegada similitud ideológica, que no existe la alegada similitud fonética ni gráfica...”*

**CUARTO. EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS.** Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de



este Tribunal).— Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las *marcas*; los *nombres comerciales*; los *emblemas*; las *expresiones o señales de publicidad comercial* (conocidas también como *señales de propaganda*); las *denominaciones de origen*; y las *indicaciones de procedencia* (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, *op.cit.*, pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos *signos distintivos* que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000; “Ley de Marcas”, en adelante). Restaría agregar que como un *signo* debe tener capacidad distintiva, **no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, ya sea porque se trata de *términos descriptivos* que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien de *términos genéricos* que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la *inadmisibilidad* de la inscripción de un determinado *signo*. La prohibición de inscribir *signos* que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el *principio de la no confusión*, según el cual un *signo* no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “*fuerza distintiva*”. El *riesgo de confusión* se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaría, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el *signo* que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

**QUINTO. EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL.** El *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento en el ejercicio de su actividad empresarial, y que identifica y distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más



concretamente, **nombre comercial** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones /EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).— La protección del **nombre comercial**, se fundamenta en la circunstancia de que ese es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del **nombre comercial**, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto se colige, que el **nombre comercial** es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.— Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas: “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa*”.

**SEXTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del





registro fue que de autorizarse la presente inscripción, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de los nombres comerciales contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 65 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**SÉTIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS NOMBRES COMERCIALES CONTRAPUESTOS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre signos distintivos, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en





conflicto. De esto se deduce, que el cotejo es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio (marca), empresa o establecimiento comercial (nombre comercial) y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa sobre signos distintivos es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o servicios, ello de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, es claro, en el sentido, de que no es registrable un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito en cuanto al origen empresarial y a los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión del nombre comercial está dirigida a identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente y para el caso de nombres comerciales, el derecho exclusivo sobre éstos se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un nombre comercial, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que la empresa o el establecimiento comercial así como los productos o servicios que éstos brindan, crean que tienen un mismo origen o una misma procedencia, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieran ya haber alcanzado las empresas o establecimientos comerciales que le resulten competidoras.



Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los nombres comerciales contrapuestos son:

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO:	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO:
	
<p>QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p> <p>“un establecimiento comercial dedicado a brindar <b><u>servicios de hotelería</u></b>, bar y restaurante. Ubicado en San José, Barrio Dent, de la Subaru 150 metros al norte.”</p>	<p>QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p> <p>“Un establecimiento comercial dedicado a <b><u>actividades de promoción de un proyecto turístico de hotel</u></b>, condohotel y residencias que incluye los servicios de resort de primera clase, ubicado en Puntarenas, Quepos, Manuel Antonio, Centro Comercial Plaza Yara, locales cuatro y cinco.”</p>

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros o asimismo al público consumidor.

La normativa sobre nombres comerciales de nuestra Ley de Marcas, es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los



medios comerciales o el público consumidor riesgo de confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Consecuentemente, no es registrable un signo distintivo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios, identidad y similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y el inscrito.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto el nombre comercial inscrito **“Hotel Jade (DISEÑO)”**, como el solicitado **“JADE RESORT RESIDENCES & BEACH CLUB MANUEL ANTONIO COSTA RICA (DISEÑO)”**, son signos mixtos, siendo ambos complejos, por estar conformados por más de una palabra, razón por la cual en el presente caso debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación del nombre comercial solicitado **“JADE RESORT RESIDENCES & BEACH CLUB MANUEL ANTONIO COSTA RICA (DISEÑO)”** y el inscrito **“Hotel Jade (DISEÑO)”**, observa este Tribunal que el término **“JADE”** se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una posición donde resalta sobre todos los demás aspectos, lo que le facilita una mejor percepción por



parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, sino que además, podría crearse de esta forma riesgo de confusión por la identidad gráfica, fonética y sobre todo ideológica que evoca el factor preponderante antes dicho, sea el término **“JADE”**, además de la similitud en la actividad, la naturaleza, el giro comercial y los servicios prestados por ambas empresas, los cuales resultan muy parecidos e íntimamente relacionados, pues se trata de servicios de hotelería. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“JADE RESORT RESIDENCES & BEACH CLUB MANUEL ANTONIO COSTA RICA (DISEÑO)”**, solicitado como mixto, con el nombre comercial inscrito a nombre de la empresa **HOTEL AMERICANO S.A.**, se advierte entre ellos identidad parcial, gráfica, fonética e ideológica relevante en los términos expuestos, así como similitud por las razones también dichas, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con el nombre comercial inscrito.

Comparte este Tribunal el criterio dado por el Órgano a quo al considerar que gráficamente se determina que el signo **“Jade Ressornt Residences & Beach Club (DISEÑO)”** como nombre comercial propuesto y **“Hotel Jade (DISEÑO)”** como nombre comercial inscrito, son muy similares; con lo cual se denota la ausencia de los elementos de originalidad que debe contener un nombre comercial para observar su distintividad; de igual forma la única diferencia se refiere, según lo resuelto por el Registro a que el signo solicitado utiliza términos en inglés; pero siempre nos ubica dentro de la actividad hotelera; por otra parte el diseño en el nombre comercial solicitado, no es lo suficientemente distintivo como para diferenciar un nombre comercial de otro, por lo que ambos no podrían coexistir pacíficamente en el mercado. En lo referente al cotejo ideológico en el caso que nos ocupa, como bien lo señala el Registro tanto el nombre comercial solicitado como el nombre comercial inscrito nos remiten a una misma idea, esto es que el solicitado ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el inscrito, por lo que le consumidor no tendría posibilidad de distinguir uno de otro.



Como bien lo señala la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en su resolución de las 09 horas con 35 minutos del 12 de agosto del 2004 al indicar:

*“... En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto de análisis (...) Por ello debe tenerse muy en cuenta la primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos y corresponde preguntarse si la impresión producida por la segunda recuerda la impresión dejada por la primera. En definitiva así actuará el público consumidor que ha de dejarse llevar por el recuerdo que tenga, por esa impresión tuvo la marca que antes vio (...)”*

Por lo anterior, es que se determina tanto por el a quo como por esta instancia que efectivamente en la primera aprehensión del consumidor frente a los signos **“Hotel Jade”** inscrito y **“JADE RESORT RESIDENCES & BEACH CLUB”** solicitado, sí existen identidades y similitudes según se dicho, que los hacen confundibles, todo lo que confirma las objeciones dadas por el Órgano a quo para el rechazo del signo solicitado.

**OCTAVO.** En el presente asunto, no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los nombres comerciales enfrentados, ya que se advierte una relación con la empresa del titular o su establecimiento y sus servicios en cuanto a la naturaleza, las actividades, el giro comercial que identifican con el nombre comercial de su propiedad, sobre la procedencia u origen empresarial u otras características de los servicios comercializados por ésta.

**NOVENO.** Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que los nombres comerciales enfrentados tienen elementos que no



crearían riesgo de confusión entre el público consumidor y que las empresas u establecimiento comerciales que identifican y distinguen son diferenciables, lo cual por lo ya visto, no es de recibo. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “*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: (...) 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;...*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios así como con las empresas o establecimientos que los comercializan, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de un signo distintivo registrado, que consisten en impedir para el caso concreto que terceros utilicen su nombre comercial o uno similar para empresas o establecimientos comerciales idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o riesgo de asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

**DÉCIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas de los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro pero sólo en cuanto al artículo 65, haciendo éste además alusión al artículo 8 inciso d), el cual no aplica para este caso en concreto, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada **Silvia Alejandra Díaz Solano** en representación de la empresa **JADE MANUEL ANTONIO S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del seis de mayo de dos mil nueve, la cual debe confirmarse.

**UNDÉCIMO. 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, N° 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 la Licenciado **Silvia Alejandra Díaz Solano**, en representación de la empresa **JADE MANUEL ANTONIO S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y cincuenta y tres segundos del seis de mayo de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.-**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Nombres Comerciales**

**TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22**