

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0299-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “FALLS RESORT MANUEL ANTONIO”

THE FALLS AT MANUEL ANTONIO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No 2017-620)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0630-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Sara Gómez Rendon**, mayor, vecina de Puntarenas, con cédula de identidad 8-0088-0704, en representación de **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO, S.A.** una sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-531362, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:33:29 horas del 8 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de enero de 2017, la señora **Gómez Rendon**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“FALLS RESORT MANUEL ANTONIO”**, que la interesada traduce al español como **“Centro Vacacional Cascadas Manuel Antonio”** en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comidas en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:33:29 horas del 8 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “...**I) Rechazar parcialmente** la inscripción de la solicitud presentada, sea rechazando únicamente los servicios de alojamiento, albergue, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal, y debiéndose continuar con el trámite respectivo para los demás servicios “que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal,” (...) **NOTIFÍQUESE**”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto la señora **Gómez Rendon**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

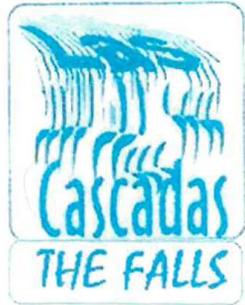
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de **Catalina Castro Chaves**, con cédula 6-0164-0363, los siguientes registros:



- a) Nombre comercial “**Cascadas THE FALLS**” con registro **218105**, vigente desde el 27 de abril de 2012, que protege “*un establecimiento comercial dedicado al servicio de hospedaje temporal para nacionales y extranjeros. Ubicado en Puntarenas, Quepos, Zona Americana Tipo H, de la Marina Pez Vela 250 metros sur*” (folio 24 de legajo de apelación)
- b) Marca de servicios “**Las Cascadas The Falls**” con registro **218089**, vigente desde el 27 de abril de 2012 y hasta el 27 de abril de 2022, que protege “*servicios de hospedaje temporal*” en clase 43 internacional (folio 23 de legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente la inscripción de “**FALLS RESORT MANUEL ANTONIO**” con fundamento en los artículos 2 y 8 incisos a), b) y d), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al considerar que para algunos de los servicios en que se solicita no cuenta con la distintividad necesaria y afecta derechos de terceros, dado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con los inscritos a favor de otro titular y todos se refieren a los mismos servicios y actividades comerciales por lo que puede provocar confusión en el consumidor.

En sus agravios, la señora **Gómez Rendon** alega que el análisis realizado por el Registro es superficial y completamente carente de fundamento sólido que lo faculte a rechazar su solicitud, dándole un alto grado de distinción a palabras claramente genéricas. Afirma que el signo propuesto está conformado por varias palabras, siendo que entre éste y los confrontados existe

una única palabra coincidente “FALLS”, que es genérica y por ello no es objeto de apropiación exclusiva de un sujeto privado y tampoco puede provocar confusión a nivel gráfico, fonético o ideológico. Con fundamento en estas manifestaciones, solicita se declare con lugar su recurso y se revoque la resolución que recurre, ordenando se continúe con el trámite de su signo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría dispone que las marcas deben de ser creadas de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de querer comprar el producto o utilizar el servicio que protegen. Por ello, debe de ser constituida en la forma más transparente posible para que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y otras que se encuentren en el mercado para bienes de similar naturaleza.

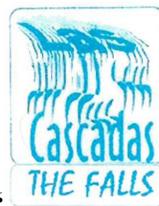
El **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos: cuando sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (**inciso a**). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**), en ambos supuestos, cuando puedan causar confusión al público consumidor. Asimismo, cuando “...*el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior* (**inciso d**).

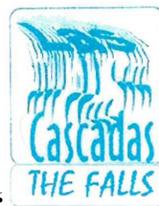
Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se garantiza no sólo el derecho del consumidor, sino también el derecho del empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este mismo sentido, el **artículo 24** del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), establece las pautas

a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas, en su **inciso c)**, se exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”

Observa este Órgano de Alzada que la parte apelante alega que el cotejo realizado entre las marcas se da de una manera superficial y carente de fundamento, dándole a palabras claramente genéricas un alto grado de distinción.

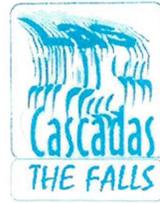


Es importante enfatizar que tanto los signos inscritos: “” y “*Las Cascadas The Falls*” -que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Marcas deben ser protegidos por la autoridad registral- como la marca propuesta contienen en su denominación el término “**FALLS**”, que la propia solicitante traduce como “**CASCADAS**”, siendo su pretensión el registro del denominativo “**FALLS RESORT MANUEL ANTONIO**”, en donde dicho término se convierte en el elemento preponderante de ese conjunto marcario.

Resulta evidente entonces que su marca está incluida en las inscritas, toda vez que la frase “MANUEL ANTONIO” carece de fuerza distintiva por tratarse de un lugar de nuestro país, por lo cual no es susceptible de apropiación por un particular. En razón de ello el cotejo de los signos debe realizarse sin considerarlo, evidenciando así la similitud.

En este mismo sentido, refiere la recurrente que la única palabra en que coinciden los signos es “FALLS”; que es genérica, y por ello no puede provocar confusión en los consumidores. Sin embargo, aunque lleva razón la apelante en dicha afirmación, éste vocablo resulta ser el factor tópico en los tres signos marcarios sometidos a cotejo y; en virtud de ello, es claro que podría darse una confusión en el consumidor, máxime si analizamos el objeto de protección de cada uno de los signos, toda vez que “**FALLS RESORT MANUEL ANTONIO**” fue solicitada para “*los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por*

personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comidas en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal”, siendo que la marca inscrita: **“Las Cascadas The Falls”** protege *“servicios de*



hospedaje temporal” y el nombre comercial *“un establecimiento comercial dedicado al servicio de hospedaje temporal para nacionales y extranjeros”*, de lo que resulta evidente que se trata de servicios similares o susceptibles de ser relacionados.

De conformidad con las consideraciones indicadas, lo procedente es revocar parcialmente lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial; en el sentido de que éste **admitió el registro** pretendido por The Falls at Manuel Antonio Sociedad Anónima, para proteger y distinguir: *“servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal”* y lo **rechazó** respecto de los *“servicios de alojamiento, albergue, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal”*, ello en virtud de que, de acuerdo a las semejanzas -tanto gráficas como fonéticas e ideológicas- encontradas, en relación la totalidad de los servicios solicitados, pueden conducir a un riesgo de confusión, ya que el término FALLS es el factor tópico tanto en los signos inscritos como en el solicitado.

Por este motivo no es de recibo el agravio de la parte donde indica que el análisis de registro es superficial y carente de fundamento por cuanto, ha quedado demostrado en la resolución apelada que el riesgo es inminente y que tanto la parte denominativa de la marca solicitada, así como los servicios a proteger son similares, lo que puede perjudicar al consumidor al no poder este identificar o individualizar de forma precisa el origen empresarial de lo que pretende adquirir. Por el contrario, no comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro en tanto

concedió parcialmente la inscripción, porque la inadmisibilidad debe ser total conforme a los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Por último, la prueba ofrecida por el recurrente relativa a que su representada usa el término FALLS en diferentes establecimientos comerciales, referidos a hoteles y restaurantes, no resulta de recibo, ya que este procedimiento se resuelve por violación a motivos extrínsecos de su marca y no por su uso en el comercio.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso **Sara Gómez Rendon**, en representación de **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las 09:33:29 horas del 8 de mayo de 2017, la cual se revoca parcialmente para que se deniegue el registro del signo pretendido respecto de la totalidad de los servicios indicados en la lista solicitada.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por **Sara Gómez Rendon**, en representación de **THE FALLS AT MANUEL ANTONIO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:33:29 horas del 8 de mayo de 2017, la cual se REVOCA PARCIALMENTE para que se DENIEGUE TOTALMENTE el registro de la marca “**FALLS RESORT MANUEL ANTONIO**” respecto de todos los servicios en que fue solicitada. 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.**

Norma Ureña Boza

Priscilla Loreto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora