

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0233-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “FALLS RESORT COSTA RICA”

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No 2017-594)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0643-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintitrés 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 13:31:25 horas del 4 de abril 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 COSTA RICA**”, que la interesada traduce al español como “**Centro Vacacional Cascadas Costa Rica**” en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios de: “*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 13:31:25 horas del 4 de abril de 2017, el

Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

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.

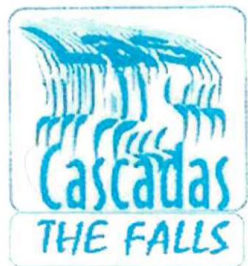
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones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

Redacta la juez Ortiz Mora, 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 6)

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 8)

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 la inscripción de “*FALLS RESORT COSTA RICA*” con fundamento en los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas) en concordancia con el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, al considerar que afecta derechos de terceros, toda vez que el elemento denominativo que predomina en el signo solicitado es FALLS, ya que los demás (resort Costa Rica) no brindan distintividad por cuanto son términos débiles y genéricos. De lo anterior se desprende que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con los inscritos a favor de otro titular. Aunado a ello, los signos confrontados se refieren a los mismos servicios y ello 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 entre las marcas confrontadas 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 protege. 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**). Y 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 protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

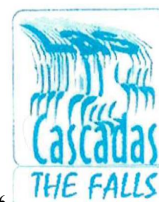
En este orden de ideas, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...*gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión....*”

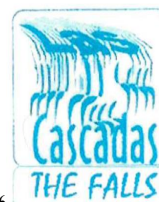
Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”

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.



Al respecto, recuerde la recurrente 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 protegidas por la autoridad registral- como la marca que se solicita, indican en su denominación el término “*FALLS*” que la propia solicitante traduce como “*CASCADAS*”, siendo que su pretensión es el registro del denominativo “*FALLS RESORT COSTA RICA*”.

Bajo ese conocimiento, resulta evidente que la marca solicitada está incluida en las inscritas, con lo cual podría darse una confusión en el consumidor, máxime que la solicitada prestará servicios de *alimentos y bebidas para el consumo, así como servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comidas en hoteles y otros* y las inscritas protegen un establecimiento comercial dedicado *al servicio de hospedaje temporal*, que al igual que la pretendida, correspondería a servicios de alojamiento u albergue.

Respecto de la apropiación de palabras genéricas para ser inscritas como marca, y que al ser “FALLS” la única palabra coincidente (que es genérica) no puede provocar confusión en los consumidores porque no es objeto de apropiación exclusiva de un sujeto privado. Lleva razón la apelante en ese sentido, incluso en el artículo 28 de la Ley de citas, referido a la solicitud de inscripción de etiquetas, se indica que la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio, tal como sucede en este caso con el término “RESORT” que está incluido en el signo que pretende y que tradujo como “CENTRO VACACIONAL”.

El problema que surge con las inscripciones que ya están en la publicidad registral, es que deben ser protegidas, como lo establece el artículo 25 parcialmente transcrito, hasta que se presente un procedimiento de nulidad basado en la violación de los artículos 7 y 8 de la Ley. En razón de lo anterior, si los signos están inscritos y un tercero pretende inscribir uno similar, éste último debe ser rechazado, tal como se está haciendo en el procedimiento que se conoce, ya que gráfica, fonética e ideológicamente, la marca solicitada en relación a las inscritas es similar y con ella se pretende proteger servicios similares, con lo cual se le estaría causando un perjuicio al titular marcario y; sobre todo, gestando confusión al nivel del consumidor.

Por otra parte, la prueba ofrecida por el recurrente (visible a folios 27 a 34 del legajo de apelación) relativa al uso -por parte de su representada- del 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 la marca propuesta y no por el uso del signo en el comercio.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto resulta ininscribible porque violenta lo dispuesto en los incisos a), b) y d) del artículo 8, así como el artículo 25, ambos de la Ley de Marcas, dado lo cual se 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 a las 13:31:25 horas del 4 de abril de 2017, la cual se confirma.

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 13:31:25 horas del 4 de abril de 2017, la cual se confirma, para que se deniegue el registro de la marca “**FALLS RESORT COSTA RICA**” que ha solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora