

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0302-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios

LANOMEZ R&J LIMITADA, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-0990)

Marcas y Otros Signos Distintivos



VOTO 0653-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Jorge Alfredo Solano Gámez**, mayor, soltero, psicólogo, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1100-0287, apoderado generalísimo de la empresa **LANOMEZ R&L LIMITADA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número 3-102-728049, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:30:33 horas del 10 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de febrero de 2017 el señor **Jorge Alfredo Solano Gámez**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LANOMEZ R&L LIMITADA**, solicitó la inscripción de la marca

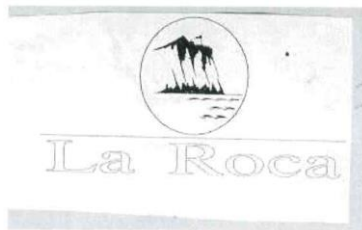


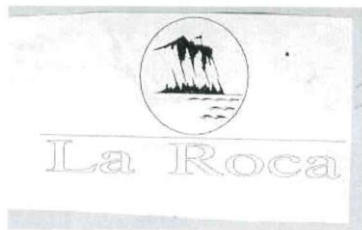
de servicios , en clase 43 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*servicios de restaurantes*”.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 09:14:13 horas del 10 de febrero de 2017, el Registro de Propiedad Industrial objetó la inscripción del signo requerido, ya que se encuentran inscritos a nombre de la empresa **CORPORACIÓN DEL PACÍFICO BANUT, S.A.**, los siguientes signos distintivos:

1.- El nombre comercial **“LA ROCA, HOTEL”** bajo el Registro Número **86314**, inscrito desde el 18 de marzo de 1994, para proteger: *“Un hotel con servicio de bar, restaurante, casino, piscina, campo de golf, canchas de tennis y todo tipo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas. Ubicado en Puntarenas, cantón de Esparza, Distrito Espiritu Santo”*.

2.- El nombre comercial **“LA ROCA CLUB DE GOLF Y PLAYA”** bajo el Registro Número **86312**, inscrito desde el 18 de marzo de 1994, para proteger: *“Un establecimiento dedicado a club de golf y playa con servicio de bar, restaurante, casino, piscina, jet ski, campo de golf, canchas de tennis y todo tipo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas. Ubicado en Puntarenas, cantón de Esparza, Distrito Espiritu Santo”*.



3.- El nombre comercial  bajo el Registro Número **86875**, inscrito desde el 04 de mayo de 1994, para proteger: *“Un hotel con servicio de bar, restaurante, casino, piscina, campo de golf, canchas de tennis y todo tipo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas. Ubicado en Puntarenas, cantón de Esparza, Distrito Espiritu Santo”*.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:30:33 horas del 10 de mayo de 2017, resolvió en lo conducente, lo siguiente: **“...POR TANTO**

/ Con base en las razones expuestas ...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud de marca presentada...”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado el 18 de mayo de 2017, el señor **Jorge Alfredo Solano Gámez**, en la representación indicada interpuso recurso de apelación en subsidio y expresó agravios.

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

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

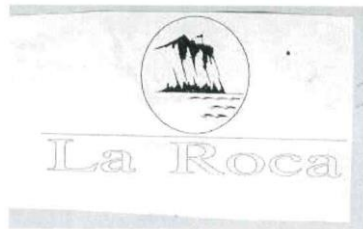
CONSIDERANDO

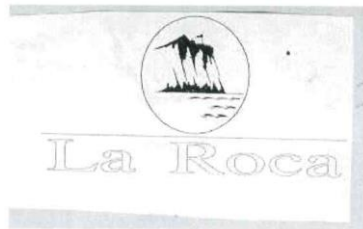
PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que deba ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad, se encuentran inscritos:

1.- El nombre comercial “**LA ROCA, HOTEL**” bajo el Registro Número **86314**, inscrito desde el 18 de marzo de 1994, para proteger: “*Un hotel con servicio de bar, restaurante, casino, piscina, campo de golf, canchas de tennis y todo tipo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas. Ubicado en Puntarenas, cantón de Esparza, Distrito Espíritu Santo*”. (ver folio 06 del expediente principal)

2.- El nombre comercial “**LA ROCA CLUB DE GOLF Y PLAYA**” bajo el Registro Número **86312**, inscrito desde el 18 de marzo de 1994, para proteger: “*Un establecimiento dedicado a club de golf y playa con servicio de bar, restaurante, casino, piscina, jet ski, campo de golf, canchas*

de tennis y todo tipo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas. Ubicado en Puntarenas, cantón de Esparza, Distrito Espíritu Santo”. (ver folio 07 y 08 del expediente principal)



3.- El nombre comercial  bajo el Registro Número **86875**, inscrito desde el 04 de mayo de 1994, para proteger: *“Un hotel con servicio de bar, restaurante, casino, piscina, campo de golf, canchas de tennis y todo tipo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas. Ubicado en Puntarenas, cantón de Esparza, Distrito Espíritu Santo”. (ver folio 09 y 10 del expediente principal)*

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Una vez analizada la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la marca propuesta



al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial inscrito, se determina que gráfica, fonética e ideológicamente son idénticos y busca proteger servicios relacionados con el giro comercial de los nombres comerciales inscritos, lo que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en sus agravios manifiesta que la marca:



1.- La solicitada **ROCA CORAL RESTAURANTE** es diferente a las inscritas, que refieren solo a **ROCA** de forma separada e independiente; que los servicios que protegen las marcas inscritas, es diferente al servicio de restaurante que pretende mi representada, ya que el primero protege un establecimiento dedicado a club de golf y playa, con servicio de bar, restaurante, casino, piscina, jet ski, campo de golf, canchas de tenis, todo tipo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas; el segundo un hotel con servicio de bar, restaurante casino, piscina, campo de golf, canchas de tenis, todo tipo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas; y el tercero, un hotel con servicio de bar, restaurante casino, piscina, campo de golf, canchas de tenis y todo tipo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas, todos ubicados en Puntarenas, cantón de Esparza, Distrito Espíritu Santo, como se aprecia cada uno de los signos protege una actividad sustancial que se diferencia a la que protege el signo solicitado, que es servicios de restaurante, no de hotel ni de club de golf y playa. 2.- Los signos inscritos se ubican geográficamente en Puntarenas, mientras que la marca solicitada en Heredia. 3.- Las marcas inscritas se componen del artículo determinado “LA”, que antepuesto al sustantivo “ROCA” constituyen un sintagma nominal distinto a “ROCACORAL”, el cual no se debe analizar separadamente. 4.- Estas razones le proporcionan a la marca solicitada el grado suficiente de distintividad y solicita se declare con lugar la apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Cotejo de los signos en conflicto. Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaria, en el sentido que no podrá ser registrado un signo cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen. Entre ellos, en su inciso d) cuando su uso “...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.***”

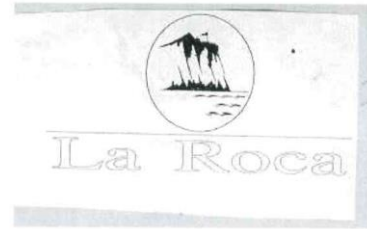
Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo un **derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos o servicios que ofrece**. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

Así, en el caso concreto, examinados en conjunto los signos en pugna, considera este Tribunal que el término preponderante en los signos inscritos como en la marca pretendida es la palabra “**ROCA**”, ya que las denominaciones que acompañan a los signos inscritos y al solicitado no le aportan mayor distintividad; por ser de uso común o genéricos, en relación al giro comercial de los establecimientos que se protegen y pretende registrar.



Por lo antes citado, el signo solicitado desde el punto de vista gráfico presenta similitud con los signos registrados, toda vez que poseen el término “**ROCA**” y el consumidor, no detallará la grafía especial con que se presentan los signos inscritos frente a la marca pedida. En el proceso de consumo son detalles que no intervienen en la decisión del consumidor.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos inscritos “**LA ROCA,**



HOTEL”, “LA ROCA CLUB DE GOLF Y PLAYA”, y la marca



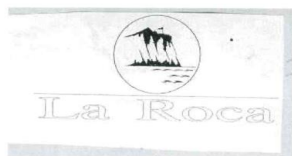
pretendida , es similar ya que en todos los signos se vocaliza el término ROCA, lo que puede causar confusión en el consumidor



Desde el punto de vista ideológico, es claro que la marca propuesta y las inscritas, emitirán la misma percepción en el consumidor, hacia el vocablo ROCA.

Esta similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos confrontados, podría llevar a pensar a los consumidores que existe una especie de relación o interdependencia entre los signos, esto debido al elemento que comparten en común. De ahí, que la marca solicitada tiene un riesgo importante de ser confundida o asociada empresarialmente a las marcas inscritas.

Del cotejo global realizado a los signos, se determina claramente que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es el término “ROCA”, que con respecto a los signos inscritos previamente: **“LA ROCA, HOTEL”, “LA ROCA CLUB DE GOLF Y**



PLAYA” y , por la empresa **CORPOPRACIÓN DEL PACÍFICO BANUT, S.A.**, se ha establecido una familia de marcas alrededor de la palabra “ROCA”, y podría pensarse por parte del consumidor, que la propuesta viene a engrosar a este familia de marcas,

máxime que todos protegen servicios iguales y similares, que indudablemente podrían confundir a ese consumidor. El hecho de que geográficamente los comercios o establecimientos comerciales que protegen los signos enfrentados, estén ubicados en distintas provincias del país, no es un elemento que los individualice, ni le suma distintividad alguna. Razón por la cual el solicitado, no posee la aptitud distintiva necesaria que permita identificarlo e individualizarlo de entre otros en el tráfico mercantil, por lo que, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino además el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios y giro comercial, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por último, siendo que uno de los objetivos del derecho marcario lo es la protección del titular inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece el alcance de los derechos conferidos al titular de una marca, 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, entre otros y para lo que interesa en este caso, 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...” (artículo 25 de Ley de Marcas)

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, resulta evidente que debe protegerse los derechos marcarios previamente inscritos, ya que, de lo contrario, se podría provocar un daño económico y comercial al titular por una disminución de la fuerza distintiva, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte de la empresa solicitante. Por lo expuesto, no resultan de recibo los argumentos del apelante, en virtud de que no es posible la coexistencia de los signos confrontados.

Por ello, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que la marca solicitada es inadmisibles por derechos de terceros y declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Jorge Alfredo Solano Gámez**, en representación de la empresa **LANOMEZ R&L LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a 14:30:33 horas del 10 de mayo de 2017, la que en este acto 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, Ley No. 8039 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, se declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el señor **Jorge Alfredo Solano Gámez**, en representación de la empresa **LANOMEZ R&L LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 14:30:33 horas del 10 de mayo de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose



la solicitud de inscripción de la marca de servicios **Poca Coral RESTAURANTE**, en la **clase 43** del nomenclátor internacional. 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

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33