

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0401-TRA-PI

Oposición a inscripción del nombre comercial “*THE TULEMAR RESORT (diseño)*”

SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4893)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0713-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Eduardo José Zúñiga Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1095-656, en representación de la empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-561429, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:57 horas del 20 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo de 2016, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-443-939, en representación de la empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.** solicitó el registro del nombre comercial “***THE TULEMAR RESORT (diseño)***”, el cual traduce al idioma español como “***EL COMPLEJO TURÍSTICO TULEMAR***”, para distinguir y proteger “*un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de hospedaje y alimentación, situado en Puntarenas, Aguirre, Quepos, Manuel Antonio, 100 metros norte de Café Milagro*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a esta solicitud fueron publicados en La Gaceta N°174, N°175 y N°176, los días 9, 12 y 13 de setiembre de 2016.

TERCERO. Que dentro del término conferido en los edictos relacionados, presentaron su oposición las siguientes personas: **Marianella Arias Chacón** en representación de **MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MABINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA** con cédula jurídica 3-101-110146; **Carlos Corrales Azuola** en representación de **DAVE HOUCK** empresario con cédula de residencia costarricense 184000889725, **CONDominio HORIZONTAL RESIDENCIAL TULEMAR ISLAND EN F.F.P.I.** número 6 del Condominio Horizontal Residencial Tulemar Gardens con cédula jurídica 3-109-586994, **CASA DE FRUTAS DE COSTA RICA S.A.** con cédula jurídica 3-101-332300, **SOCIEDAD 3-102-687689 S.R.L.** con cédula jurídica 3-102-687689, **SOCIEDAD 3-102-701046 S.R.L.** con cédula jurídica 3-102-701046, **G & G TREE HOUSE S.A.** con cédula jurídica 3-101-292793, **GRUPO BOSQUE DE JACARANDAS S.A.** con cédula jurídica 3-101-462494, **BEDCO PROPERTIES S.R.L.** con cédula jurídica 3-102-341046, **CORPORACIÓN SUEÑO DE ANGEL S.A.** con cédula jurídica 3-101-400792, **INVERSIONES Y DESARROLLOS LOS SENDEROS DE LA COSTA S.A.** con cédula jurídica 3-101-362216 y **PUNTOS YUXTAPUESTOS S.A.** con cédula jurídica 3-101-386746.

CUARTO. Que mediante resolución de las 14:25:57 horas del 20 de abril de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Zúñiga Brenes**, en la condición indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida y en vista de esto conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1. Que TULEMAR es una playa ubicada en Manuel Antonio, cantón de Quepos de la provincia de Puntarenas (Ver Voto 939-2015)
2. Que la empresa opositora **MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MABINSA, SOCIEDAD ANONIMA** con cédula jurídica 3-101-110146 es la administradora de un condominio denominado **“CONDominio TULEMAR GARDENS”** cédula jurídica 3-109-325674, inscrito en el Folio Real 1655-M-000, ubicado en el distrito 01 Quepos, del cantón 06 Quepos de la Provincia de Puntarenas (folio 24)
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:
 - a) A nombre de la solicitante **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.**: el nombre comercial **“TULEMAR BUNGALOWS Y VILLAS”** con registro 171722 vigente desde el 30 de noviembre de 2007 (folio 184) y la marca de servicios **“BUENA VISTA VILLAS AND**

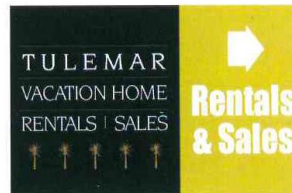
CASAS AT TULEMAR BEACH” con diseño



registro

192786 vigente hasta el 20 de julio de 2019 (folio 186)

b) A nombre del opositor DAVE HOUCK: marca de servicios “**TULEMAR VACATIONS**



HOME RENTALS & SALES” con diseño registro 211084 vigente hasta el 22 de julio de 2021 (folio 29 de legajo de apelación), la marca de servicios “**TULEMAR VACATION HOME RENTALS & SALES**” con registro 211084 (folio 108) y “**MANUEL**



ANTONIO COSTA RICA Casa de Frutas” con diseño registro 241089 vigente hasta el 16 de enero de 2025 (folio 30 de legajo de apelación)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de interés para el dictado de esta resolución.


TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición interpuesta por: **GRUPO BOSQUE DE JACARANDAS S.A.** e **INVERSIONES Y DESARROLLOS LOS SENDEROS DE LA COSTA S.A.** porque su gestor oficioso, el licenciado Carlos Corrales Azuola, no cumplió con los requisitos procesales para acreditar su representación, ya que en este caso no se presentó el poder respectivo. No obstante, sí admitió las oposiciones presentadas por: **MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MABINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, DAVE HOUCK, CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL TULEMAR ISLAND EN F.F.P.I. número 6 del Condominio Horizontal Residencial Tulemar Gardens, CASA DE FRUTAS DE COSTA RICA S.A., SOCIEDAD 3-102-687689 S.R.L., SOCIEDAD 3-102-701046 S.R.L., G & G TREE HOUSE S.A., BEDCO PROPERTIES S.R.L., CORPORACIÓN SUEÑO DE ANGEL S.A. y PUNTOS**

YUXTAPUESTOS S.A. y en consecuencia denegó el registro del nombre comercial “**THE TULEMAR RESORT (diseño)**” solicitado por **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.** al considerar que violenta los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que no cuenta con elementos que le otorguen distintividad, toda vez que el término “**THE RESORT**”; o como el propio solicitante lo traduce “**EL COMPLEJO TURÍSTICO**”, resulta de uso común para los servicios que se pretende ofrecer en el establecimiento comercial a proteger, referido a servicios de hospedaje y alimentación.

Adicionalmente, el término **TULEMAR** (tal como se determinó en el **Voto 939-2015** dictado por este Tribunal Registral a las 11:10 horas del 12 de noviembre de 2015) se refiere al nombre de una playa ubicada en Manuel Antonio, en razón de lo cual no puede ser apropiado por un particular por resultar únicamente un indicador de origen geográfico. Aunado a lo anterior, el diseño que ha sido agregado al signo pretendido tampoco le aporta esa distintividad.

Inconforme con lo resuelto, alega el apelante que la empresa opositora Mantenimiento de Bienes Inmuebles MABINSA, S.A. (en adelante MABINSA S.A.) no aportó prueba acreditando que ostente un interés legítimo en contra del nombre comercial solicitado y que este argumento no fue analizado por el Registro. Afirma que la actuación de esta oponente es de mala fe porque se basa en la carencia de distintividad del signo que pretende su representada, pero a su vez ha solicitado el registro de diversas marcas que contienen los términos que ella misma ataca. Por otra parte, respecto del opositor Dave Houck y las otras empresas opositoras, indica que su interés nace del registro 241089 denominado “CASA DE FRUTAS”, el cual no comparte ningún tipo de similitud con el signo propuesto, siendo que; tal como sucede con MABINSA S.A. ninguna es titular de signos marcarios que cuenten con legitimación de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Marcas, ya que su oposición se fundamenta en el artículo 16 de la Ley de citas. Agrega que el señor Dave Houck es dueño de la marca “TULEMAR VACATION HOME AND RENTALS (diseño)” con registro 211084 y del nombre comercial “TULEMAR” con registro 241125, es decir tiene inscritos registros que incluyen la palabra TULEMAR y a pesar de ello alega que la solicitante pretende apropiarse en forma indebida de

un signo que no tiene aptitud legal para obtener protección marcaria, por lo que su mala fe consiste en que su oposición tiene la única finalidad de obtener un beneficio comercial desleal.

Afirma el recurrente que  cuenta con suficientes elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que le otorgan distintividad y por ello; al analizarlo con una visión de conjunto, de acuerdo al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, permite al consumidor diferenciarlo de otros en el mercado, aunque tengan algún elemento similar. Con vista en dichos alegatos solicita se revoque la resolución del Registro y se ordene continuar con la inscripción que pretende.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, este Tribunal considera necesario referirse a la legitimación advirtiendo a la parte apelante que es parte legítima cualquier competidor que se encuentre dentro del sector correspondiente, en este caso todos aquellos titulares de establecimientos relativos a hotelería y restaurantes.

En segundo lugar, por la forma en que se resolverá este asunto, procede este Órgano de Alzada a realizar el estudio de registrabilidad del nombre comercial desde el punto de vista intrínseco.

Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) define el **nombre comercial** como aquel “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello; al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección, entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Respecto del procedimiento de registro de este tipo de signos, el artículo 68 de la Ley de citas establece que: *“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas ...”*

Por otra parte, para el análisis de registrabilidad del nombre comercial objeto de estas diligencias administrativas, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 65:

Artículo 65º- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) 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.

En aplicación de lo anterior, considera este Órgano de Alzada que lleva razón la autoridad registral en denegar el registro del signo porque su elemento denominativo está constituido por palabras de uso común: *“El complejo turístico Tulemar”*, por lo cual no resulta distintivo.

Adicionalmente, el término **“TULEMAR”** ya fue analizado por este Tribunal en el **Voto 939-2015** de las 11:10 horas del 12 de noviembre de 2015, indicando:

“... A la luz del artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos los nombres geográficos pueden ser utilizados como marcas [nombre comercial] siempre que cumplan con ciertos requisitos. Al efecto dicho artículo en lo que corresponde indica:

“[...] Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o

características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas [...]”

De acuerdo a lo expuesto el nombre **TULEMAR** se refiere a una playa y zona geográfica ubicada en Manuel Antonio, cantón de Quepos de la Provincia de Puntarenas, zona dedicada en especial al turismo mediante los servicios de hospedaje y alimentación [hoteles, villas, bungalós, etc.], por lo tanto, dicho nombre puede tenerse como un elemento distintivo dentro del conjunto marcario, pero no apropiable por un solo comerciante para los servicios de turismo, ya que la zona geográfica es reconocida por los servicios que tienen que ver con el turismo...” (Voto 939-2015)

De este modo, el artículo 3 de la Ley de citas permite la utilización de nombres geográficos dentro de un signo marcario, siempre y cuando en él se incluyan otros elementos que le provean de la distintividad suficiente al conjunto, a efecto de que no induzca a confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios a los que se apliquen, tal como sucedió en el caso citado en el voto relacionado, en donde se consideró que el elemento preponderante era el figurativo y en razón de ello la palabra **TULEMAR** consistía únicamente en una referencia o información respecto de su origen geográfico.



En el caso bajo estudio, se evidencia que en el signo propuesto el vocablo **TULEMAR**, sería el único que permitiría hacer la distinción con otros establecimientos similares. Lo anterior en virtud de que; se reitera, los demás componentes de su elemento denominativo: **THE** y **RESORT** resultan de uso común. Sin embargo, la palabra Tulemar funciona en este caso como una simple indicación de su origen, ya que hace referencia directa a ese lugar, por lo que debe dejarse al libre uso de otros competidores o propietarios de establecimientos comerciales (sean estos hoteles, restaurantes o villas) ubicados en esta zona turística. Aunado a ello, el elemento gráfico agregado consiste en la figura de un sol atravesado

por una hoja de palmera, lo cual provoca que el consumidor la relacione con lo que pretende proteger y por ello tampoco le agrega distintividad alguna que permita su inscripción.

Visto lo anterior, es claro que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar esos servicios respecto de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios dedicados a su mismo giro comercial en la zona de playa Tulemar, ubicada en Manuel Antonio de Quepos y en este sentido concuerda este órgano superior con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial respecto de que es inadmisibles porque carece intrínsecamente de la suficiente distintividad para obtener la protección registral, dado lo cual no son de recibo los agravios del solicitante y resulta innecesario referirse a la legitimación que ostenten o no sus opositores o a una eventual mala fe, toda vez que el nombre comercial pretendido no ha logrado superar el impedimento intrínseca para lograr su registro.


De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SINLUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa solicitante **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:57 horas del 20 de abril de 2017, la cual se confirma.

QUINTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Eduardo José Zúñiga Brenes**, en representación de la

empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:57 horas del 20 de

abril de 2017, para que se deniegue el registro del signo “” por razones intrínsecas en razón de lo cual resulta innecesario referirse a las oposiciones presentadas en su contra. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora