



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0613-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CARIARI COUNTRY CLUB”

CARIARI COUNTRY CLUB S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 684-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos

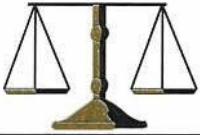
VOTO No. 115-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veintisiete de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Rafael Ángel Gutiérrez Badilla**, mayor, casado, empresario, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-339-113, en representación de la empresa **CARIARI COUNTRY CLUB S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-015031, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, veinte segundos del dos de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de enero de 2014 el señor **Rafael Ángel Gutiérrez Badilla**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“CARIARI COUNTRY CLUB”**, en Clase 41 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir *“Servicios de recreación y esparcimiento a sus asociados en un club campestre”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, treinta y cuatro minutos, veinte segundos del dos de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Gutiérrez Badilla**, en la representación indicada interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **ASOCIACIÓN CIVIL CARIARI** el nombre comercial “**CARIARI COUNTRY CLUB**” bajo el Registro No. 65780, desde el 04 de octubre de 1985, para proteger y distinguir “*Un club campestre. Ubicado sobre Autopista General Cañas*”, en Clase 49 de la nomenclatura internacional (ver folios 80 y 81).

2.- Que en el asiento de inscripción del nombre comercial con Registro No. 65780, se encuentra presentado documento 2/93229 que es cambio de nombre desde el 14 de agosto de 2014. (Ver folio 80)

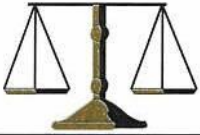


SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Una vez analizada la solicitud, en aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial decide rechazar la marca “*CARIARI COUNTRY CLUB*” por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) de su artículo 8 en concordancia con el 24 de su Reglamento, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial inscrito con esa misma denominación, bajo el Registro No. 65780, a nombre de Asociación Civil Cariari Country Club, se determina que protegen el mismo objeto y que esta similitud puede causar confusión directa y por asociación en el consumidor medio.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en sus agravios manifiesta que la palabra CARIARI es totalmente genérica y en la ley antigua, por error en la apreciación de la norma, se aceptó e inscribió como nombre, siendo que éste necesitaba de un complemento que lo identifique, tal como se exige actualmente. Esta inscripción está impidiendo que se utilice esa palabra con otros complementos, que es lo lógico y lo que pretende protegerse en este caso. Agrega que existe un acuerdo firmado por Asociación Civil Cariari Country Club y su representada Cariari Country Club, Sociedad Anónima (que anteriormente se llamaba Inmobiliaria Los Jardines Sociedad Anónima), mediante el cual se trasladaron todos los derechos, incluyendo el nombre comercial CARIARI COUNTRY CLUB. Asimismo, manifiesta que ese nombre comercial así como la Asociación Civil se encuentran caducos. En razón de dichos alegatos solicita sea revocada la resolución que impugna.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado expediente sometido a estudio, en primer término, considera este Tribunal Registral que es de provecho recordar al solicitante que de, conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,



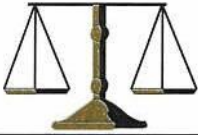
el nombre comercial *termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa* (Artículo 64). Por ello, no puede afirmarse que el nombre comercial con registro No.65780 se encuentre caduco por haber sido inscrito en el año 1985.

Asimismo, resulta evidente que ambos signos son idénticos y que los servicios del solicitado están directamente relacionados con el giro comercial del establecimiento protegido con el nombre comercial inscrito, lo cual puede llevar a confusión a consumidor y por ello concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el registro propuesto por Cariari Country Club, S. A., dado que, en razón de que se encuentra inscrito previamente el nombre comercial a nombre de la Asociación Civil Cariari Country Club, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas, corresponde proteger el signo inscrito.

Por otra parte, independientemente del hecho que la apelante y la titular del nombre comercial inscrito hayan llegado a un acuerdo de traspasar este signo, esto no ha sucedido ya que el nombre comercial “CARIARI COUNTRY CLUB” aún se encuentra inscrito a nombre de la Asociación Civil Cariari Country Club, es decir, actualmente la solicitante no es su titular y por ello no puede ser admitido este alegato.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Rafael Ángel Gutiérrez Badilla**, en representación de la empresa **CARIARI COUNTRY CLUB S.A.**, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, veinte segundos del dos de julio de dos mil catorce.

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 **Rafael Ángel Gutiérrez Badilla**, en representación de la empresa **CARIARI COUNTRY CLUB S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, veinte segundos del dos de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **“CARIARI COUNTRY CLUB”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

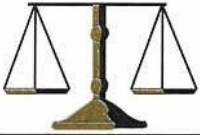
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33