



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0313-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “*LA QUINTA SARAPIQUI (DISEÑO)*”

ALBERGUE LA QUINTA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4934-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1374-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del tres de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por **Beatriz Eugenia Gámez Escobar**, mayor, casada, hotelera, vecina de San José, con cédula de identidad 8-0059-0546, en representación de la empresa **ALBERGUE LA QUINTA, S. A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-139275, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2011, la señora Beatriz Eugenia Gámez Escobar, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “*LA QUINTA SARAPIQUI (DISEÑO)*”, sin solicitar reserva del término “SARAPIQUI”, en **Clase 43** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Servicios de hospedaje temporal y alimentación*”.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, los días 14, 15 y 18 de julio de 2011, la Licenciada Karla Corrales Gutiérrez, con cédula 1-1099-0209, en representación de la compañía **LA QUINTA WORLD WIDE LLC**, sociedad inscrita en los Estados Unidos de América, presenta oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, declara con lugar la oposición y en consecuencia deniega el registro.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Gámez Escobar, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 fuera 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que con tal carácter expresó el Registro en la resolución recurrida, agregando únicamente que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 36 y 37 del expediente.



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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición y en consecuencia deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que una vez realizado el cotejo de la marca propuesta “**LA QUINTA SARAPIQUI (DISEÑO)**” en relación con la inscrita a nombre de otro titular “**LA QUINTA INNS & SUITES (DISEÑO)**”, se verifica que ambas protegen o pretenden proteger los mismos servicios, ubicados en la misma clase 43, dado lo cual los canales de comercialización son también los mismos y se dirigen al mismo tipo de consumidor. Asimismo, analizados ambos signos, es evidente que desde el punto de vista gráfico, comparten como elemento denominativo la frase “LA QUINTA”, que es el elemento predominante en ambas, ya que la solicitante no reivindica la palabra “SARAPIQUI”. Así, se produce mucha similitud a nivel gráfico, porque las diferencias son mínimas, por cuanto la parte figurativa de ambas no les brindan esa distintividad frente al consumidor, y ello provoca que también a nivel fonético e ideológico se produzca similitud, lo que, a golpe de vista puede llevar a confusión a ese consumidor promedio.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega que la resolución apelada no se ajusta a derecho, ya que, si bien es cierto su representada pretende inscribir el término LA QUINTA, éste es genérico. No obstante, ha sido agregado un diseño especial y el término SARAPIQUI que por no ser de apropiación individual no se hizo reserva de él. Agrega, “...que lo que se pretende es registrar una especial distribución de términos y letras, figuras y colores en forma distintiva que lo caracteriza y no lo ubica en las condiciones de genericidad (sic) en que sí se encuentra el término LA QUINTA de la sociedad opositora...”. Asimismo, alega que mediante certificación expedida por la



Municipalidad de Sarapiquí, en donde se indica que su representada ha ejercido la actividad hotelera desde 1994, se demuestra el uso anterior, es decir que su derecho de prelación por más de 17 años le favorece y por ello la solicitante tiene derecho de usar y disfrutar sin alteraciones su legítima marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, una vez analizadas las marcas contrapuestas, coincide este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, ya que; si bien es cierto, ambas marcas están conformadas por otros elementos, el término que prevalece en su parte denominativa y por ende el que aporta una mayor impresión es justamente “*LA QUINTA*”, que está presente en ambas. Esto hace que esa similitud pueda constituir un riesgo de asociación empresarial y provoque confusión en el consumidor medio. Desde este punto de vista, siendo que ambos signos se encuentran ubicados en la misma clase, protegiendo idénticos servicios y que la parte denominativa indicada -es decir “*LA QUINTA*”-, es la que más presencia tiene en la marca, concuerda esta Autoridad de Alzada con lo resuelto por el Registro.

Con relación a los agravios del apelante, en sentido que fue demostrada la prelación de la marca o su uso anterior, con la certificación expedida por la Municipalidad de Sarapiquí, la cual considera una prueba contundente. Sin embargo, este Tribunal no la estima pertinente, en virtud que el artículo 40 de la Ley de Marcas define el uso de una marca como aquellos casos en que *“...los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan...”* Es decir, se entiende que la marca se encuentra en uso cuando bajo su misma denominación se han puesto productos o servicios en el comercio. En este sentido, si bien es cierto, la certificación aportada por la representación de la empresa solicitante, es un documento oficial para poder abrir un establecimiento comercial, no significa con esto que con ella se pueda dar por acreditado



que la marca propuesta se está usando con esa misma forma y desde ese momento, desde el año 1994, sino simplemente que la empresa, en sí misma ejerce una actividad lucrativa de hospedaje desde esa fecha, y no necesariamente que el distintivo solicitado haya sido usado desde entonces. Por lo anterior, analizada la prueba que aporta la parte recurrente, no encuentra esta Autoridad elemento alguno que impida confirmar la resolución venida en Alzada.

Por las anteriores consideraciones, concluye esta Autoridad que la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito a nombre de otro titular, siendo que no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, la cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a los mismos servicios, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Beatriz Gámez Escobar**, en representación de la empresa **ALBERGUE LA QUINTA, S. A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

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 Orgánico y 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 la señora **Beatriz Gámez Escobar**, en representación de la



empresa **ALBERGUE LA QUINTA, S. A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma rechazando el registro del signo “**LA QUINTA SARAPIQUI (DISEÑO)**”. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33