

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0071-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Marca de Servicio

“Palma Real de Pinilla”.

Apelante: Agroganadera Pinilla, Sociedad Anónima.

Registro de la Propiedad Industrial.

VOTO N° 159-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas del catorce de julio del dos mil cinco.—

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación presentado por el señor **Mauricio Estrada Gómez**, mayor, soltero, ingeniero civil, vecino de Hacienda Pinilla, Guanacaste, cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y tres-setecientos setenta y uno, en su condición de apoderado generalísimo, limitado a la suma de un millón quinientos mil dólares, de la sociedad **AGROGANADERA PINILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-veintitrés mil seiscientos diecisiete, en contra de la resolución de las doce horas con cuatro minutos, veintitrés segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, dictada por la Sub-Dirección del Registro de Propiedad Industrial, con ocasión de la inscripción de la marca de servicio **PALMA REAL DE PINILLA**. Y

RESULTANDO:

I.- Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de enero de dos mil tres, la Licenciada Ana Cristina Arroyave, quien dijo ser mayor, casada, abogada, vecina de San Ana, San José, cédula de identidad número uno-mil ciento ochenta-trescientos treinta y nueve, en su condición de apoderada especial registral de Agroganadera Pinilla, Sociedad Anónima, cuyo poder se encuentra adjunto a la solicitud del nombre comercial **HACIENDA PINILLA**, solicitó la inscripción de la Marca de Servicio **“PALMA REAL DE PINILLA”**.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

II.- Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con veintinueve minutos, cincuenta y un segundos del quince de julio de dos mil tres, le previno a la solicitante, en lo que interesa: “*EN ESTE REGISTRO SE ENCUENTRA INSCRITO EL NOMBRE COMERCIAL PALMA REAL, REGISTRO 138521, PROPIEDAD DE LIMAGO S.A., DESDE EL QUINCE DE MAYO 2003, (sic) EL GIRO ES SIMILAR A LOS SERVICIOS SOLICITADOS, ADEMÁS (sic) TOMESE (sic) EN CUENTA QUE EL INSCRITO ESTA (sic) CONTENIDO EN EL SOLICITADO. Literal: A Artículo: 8. Al efecto se le conceden treinta días hábiles a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, ó (sic) si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, es denegará el registro mediante resolución fundamentada. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (sic) No. 7978. Notifíquese.*” (sic).

III.- Que por memorial presentado en el Registro de Propiedad Industrial el cinco de setiembre de dos mil tres, la solicitante contestó la objeción transcrita en el resultando anterior, en los siguientes términos: A) Que su solicitud es para inscribir en la clase 36 Internacional. B) Que a simple vista se puede notar que se está objetando el registro de una marca de comercio para proteger el registro de un establecimiento comercial, lo cual no es procedente por encontrarse ambos signos distintivos en una clasificación diferente, y consecuentemente no se transgrede el inciso a) del artículo ocho de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. C) Que es evidente y notorio que la expresión DE PINILLA le otorga a la marca que se pretende registrar un carácter distintivo que lo hace fácilmente diferenciable del nombre comercial inscrito. D) Que el nombre comercial PALMA REAL se encuentra dentro de un área comercial que pertenece a la región central del país, como lo es el Cantón de Santa Ana, perteneciente a la Provincia de San José, mientras que la marca PALMA REAL DE PINILLA se encuentra dentro de un residencial ubicado en Tamarindo de la Provincia de Guanacaste, llamado Hacienda Pinilla, el cual lo que busca es tener un servicio de bienes raíces en general, destinado en su mayoría a la venta de casas de playa, para una clientela de jugadores de golf, lo que hace que sea improbable que se produzca una confusión entre un signo distintivo y otro en el consumidor, por lo que solicita que se continúe con el trámite de inscripción de la marca.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

IV.- Que el Registro de la Propiedad Industrial dicta la resolución final a las doce horas, cuatro minutos, veintitrés segundos del día siete de diciembre de dos mil cuatro, la cual, en su parte dispositiva, dice: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...”.

V.- Que inconforme con la resolución mencionada en el resultando anterior, por escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el diecisiete de enero de dos mil cinco, el señor Mauricio Estrada Gómez, en su condición de apoderado generalísimo, limitado a la suma de un millón quinientos mil dólares, de la sociedad Agroganadera Pinilla, Sociedad Anónima, interpone los recursos de revocatoria, con apelación en subsidio, solicitando se continúe con el trámite de inscripción de la marca PALMA REAL DE PINILLA en la clase 36 internacional, aduciendo lo siguiente: 1) Que analizados los motivos de rechazo de la marca, resulta evidente y notorio que la expresión DE PINILLA, le otorga a esta un carácter distintivo que la hace fácilmente diferenciable del nombre comercial ya inscrito, por lo que la inscripción de ambos nombres no causaría ningún tipo de confusión o error en el consumidor promedio. 2) Que el fundamento único de rechazo de la inscripción es la existencia de un establecimiento comercial llamado PALMA REAL, mientras que la marca en clase 36 internacional, que se desea proteger, lleva como nombre PALMA REAL DE PINILLA, por lo que a simple vista se ve que se esta objetando la inscripción de una marca de servicios para proteger el registro de un establecimiento comercial, lo cual no es procedente, por encontrarse ambos signos distintivos en una clasificación diferente, lo que hace que no exista trasgresión de los lineamientos legales de nuestra legislación de marcas. 3) Que se debe tener en consideración que el nombre comercial “Palma Real” inscrito, se encuentra dentro de un área comercial que pertenece a la región de Orotina de Alajuela, según lo estipulado por la compañía Limago, S. A., en la declaración jurada aportada al expediente 2002-3014, mientras que la marca en clase 36, “Palma Real de Pinilla”, busca ofrecer sus servicios dentro de un complejo ubicado en Tamarindo de la Provincia de Guanacaste, llamado Hacienda Pinilla, lo que hace improbable que se produzca confusión en el público consumidor entre un signo distintivo y otro, por tener

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nombres diferentes, por proteger uno, un establecimiento comercial, y el otro, una marca en clase 36 internacional, y por último, uno se encuentra en el área capitalina y el otro en la playa.

4) Por último, alega el apelante que se debe recordar que se vive en una época de apertura comercial en la cual las inversiones extranjeras y el comercio libre son fundamentales, por lo que de rechazarse la solicitud de su representada incidiría negativamente en los ámbitos económicos y sociales.

VI.- Que en virtud de los recursos interpuestos, la Sub-Dirección del Registro de Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con veintiocho minutos del nueve de marzo de dos mil cinco, rechazó el recurso de revocatoria admitiendo el de apelación.

VII.- A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En esta segunda instancia, el Tribunal requirió como prueba para mejor resolver los documentos que constan a los folios del 78 al 93, los que se han tenido a la vista para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS: Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal se avoca a indicarlos así: **Primero:** Que el señor Mauricio Estrada Gómez, mayor, soltero, ingeniero civil, vecino de Hacienda Pinilla, Guanacaste, cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y tres-setecientos setenta y uno, es apoderado generalísimo, limitado a la suma de un millón quinientos mil dólares, de la sociedad **AGROGANADERA PINILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-veintitrés mil seiscientos diecisiete. (ver certificación visible a folios 39 frente y vuelto). **Segundo:** Que el nombre comercial **PALMA REAL**, se encuentra

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro número 138521, propiedad de la empresa Limago, Sociedad Anónima, para proteger y distinguir actividades dirigidas a la venta de lotes y al desarrollo de quintas y de condominios, fundamentalmente dedicados a la recreación y a vacacionar en zonas fuera de las ciudades. (Ver certificaciones visibles a folios 69 a 72 y de 78 a 93).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS: Pese a que la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos No Probados, este Tribunal considera que no existen hechos no probados de importancia que señalar para la resolución del presente asunto.

CUARTO: SOBRE EL FONDO: 1-) El agravio fundamental planteado por el representante de la recurrente, en contra de lo resuelto por la señora Subdirectora del Registro de Propiedad Industrial, en su resolución dictada a las doce horas con cuatro minutos y veintitrés segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, es que, desde su punto de vista, no existe confusión por la diferencia notoria entre los dos distintivos PALMA REAL y PALMA REAL DE PINILLA, por contener el nombre de la marca de servicio que se pretende inscribir, la expresión “DE PINILLA”, la cual, a criterio de la apelante, la hace fácilmente diferenciable del nombre comercial inscrito PALMA REAL, aditamento que hace que no pueda producirse la confusión que señala el Registro en la resolución recurrida. Pues bien, para atender esta cuestión, debe tenerse presente que uno de los aspectos más relevantes al momento de calificar la solicitud de inscripción de cualquier signo distintivo, como el que en el presente caso nos ocupa, es analizarlo siguiendo criterios generales o reglas que el calificador puede aplicar para evitar el riesgo de confusión al inscribir signos iguales o similares a una marca ya registrada, o en proceso de inscripción desde una fecha anterior. En esa línea el tratadista Pedro C. Breuer Moreno, citado en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del PROCESO N° 8-IP-95, del 30 de agosto de 1996, nos dice: “...*Los criterios generales o reglas, según la doctrina, que pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se ha precisado por la doctrina en los siguientes términos: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

3.- *Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss)...".* En clara referencia a este aspecto, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dictada dentro del PROCESO 9-IP-94, de 10 de mayo de 1995, ha dejado plenamente establecido que *"...Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos..."*. De lo transcrito se infiere, que es casualmente a partir de esa registración del signo distintivo correspondiente, que la ley comienza a protegerlo, imponiéndole, en nuestro caso, al mismo Registro de la Propiedad Industrial, la obligación de impedir el registro de cualquier marca que sea igual o similar a otra ya inscrita y que pueda causar confusión en el público consumidor. Esto es así, por cuanto el hecho de que un signo distintivo que se pretenda inscribir sea confundible con otro ya inscrito lo hace incapaz de otorgar distintividad a la actividad que pretende proteger. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refiriéndose a la obligación protectora de los Registros de Propiedad Industrial, ha dicho: *"...Respecto a la capacidad decisoria del funcionario nacional para determinar la existencia o no del " riesgo de confusión", en el Proceso 4-IP-89, GO. N° 66 de 4 de junio de 1990, el Tribunal expuso: "(...) En todo caso, la labor de cotejo de marcas a fin de determinar si son confundibles o no corresponde al funcionario nacional competente, quien tiene para ello un poder que el Tribunal ha calificado como discrecional aunque no arbitrario..."* (Así citado en el PROCESO N° 8-IP-95, del 30 de agosto de 1996). En este país, estos aspectos están contemplados en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 22 de diciembre de 1999), siendo el segundo, la norma que sirvió de sustento al Registro para formular sus objeciones a la inscripción de la marca que se pretendía inscribir. Desde ese punto de vista, el impedimento que impone la ley al Registro encargado de efectuar las inscripciones, hace que la negativa de inscribir la marca de servicio PALMA REAL DE PINILLA esté dentro de los lineamientos doctrinales y la ley, por cuanto dicha denominación no es solamente similar al nombre comercial inscrito, sino que la actividad que el mismo pretende proteger también es

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

similar, pues ambas –tanto el nombre comercial inscrito como la marca de servicio que pretende inscribir- son para proteger la actividad de bienes raíces. Ahora bien, al obtenerse el registro de un signo distintivo como lo es el nombre comercial “Palma Real”, no solamente el Registro está obligado a negarse a la inscripción de otro signo con un nombre igual, o similar, sino que la ley le otorga al mismo empresario o comerciante dueño del signo inscrito el derecho exclusivo para impedir que terceros lo utilicen en el comercio, por lo que al ser la misma ley la que contempla la posibilidad de que sea el mismo Registro el que, para evitar no sólo el trámite de la inscripción, sino el proceso administrativo o judicial para que el empresario solicite la cancelación de la inscripción en contra de lo que la misma ley ordena, quien rechace la nueva inscripción, para así evitar, como se dijo supra, no sólo el trámite de la inscripción, sino procesos administrativos o judiciales, que al fin y al cabo lo que van a generar son costos que resultan innecesarios. Ahora bien, aunque el Registro **a quo** no fundamentó su resolución en el inciso correspondiente del artículo 8 de la citada Ley de Marcas, pues a criterio de este Tribunal, lo es el inciso d), y no el a), el que da respaldo al rechazo de la solicitud, lo cierto es que este Tribunal estima conforme a derecho la resolución recurrida, en cuanto la misma declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicio “Palma Real de Pinilla”. El citado inciso d), a la letra dice: “**Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: ...d) Si 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. De la lectura de lo transcrito queda claro que la marca de servicio, cuya inscripción se solicita, al ser similar al nombre comercial inscrito y al proteger, en ambos casos, actividades iguales, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción de la nueva marca, por carecer, con relación al nombre comercial inscrito, de distintividad, todo lo cual motiva que en cuanto al primer agravio, la resolución deba ser confirmada. Es por todo lo anterior que puede afirmarse que es el registro del signo distintivo respectivo lo que garantiza el derecho de su uso exclusivo y que, a la vez, le permite a su propietario impedir que otros competidores en el mercado lo empleen para distinguir productos o servicios similares, evitándose así la competencia desleal entre empresarios y desde luego la confusión en el consumidor. Llegado a este punto, estima este Tribunal que la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

calificación efectuada a la solicitud de inscripción de la marca de servicio “Palma Real de Pinilla, se hizo en forma correcta por parte del Registro **a quo**, por lo que no existe motivo para revocar la resolución recurrida en virtud de que existe un riesgo de confusión que es precisamente lo que se pretende evitar al denegarse el registro de una marca, no siendo el aditamento o expresión “de Pinilla”, suficientemente distintivo para eliminar el riesgo de confusión. Por consiguiente, con respecto a este primer agravio, este Tribunal arriba a la misma conclusión a que llegó la Subdirección **a quo** en la resolución recurrida, en la que niega la inscripción de la marca de servicio “Palma Real de Pinilla” por existir ya inscrito el nombre comercial “Palma Real”, lo que está previsto en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como motivo de inadmisibilidad de la inscripción por afectar el derecho de un tercero, que en el presente caso lo es la empresa Limago S. A., propietaria del nombre comercial “PALMA REAL”, palabras éstas que también contiene la marca de servicio que se pretende inscribir “PALMA REAL DE PINILLA”, por existir la posibilidad de confusión en el público consumidor.— 2-) Además, como agravio, la recurrente alegó también como motivo de la procedencia de la inscripción de la marca de servicio solicitada, la diferencia que existe en la clasificación entre ambas denominaciones, pues, según lo expone, mientras que la marca de servicio solicitada lo es en la clase 36 internacional, con el nombre comercial lo que se protege es un establecimiento comercial, por lo que al encontrarse ambos signos en una clasificación diferente, no transgrede los lineamientos legales y no se puede objetar la inscripción de la marca solicitada. Al respecto, y a pesar de que este punto no fue analizado en la resolución de primera instancia, pues aunque fue alegado desde la audiencia otorgada mediante la resolución de las nueve horas con veintinueve minutos y cincuenta y un segundos del quince de julio de dos mil tres, para este Tribunal dicho alegato no resulta atendible, pues en definitiva ello no constituye un elemento diferenciador entre ellas, tal y como la recurrente pretende hacer ver, pues el hecho de que cada signo distintivo se inscriba en clasificaciones diferentes -según la Clasificación de Niza, agrega este Tribunal- no es motivo para sostener que la confusión no pueda darse, pues el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es claro al disponer, como causa de irregistrabilidad de una marca, la existencia del riesgo de confusión por ser similar a un nombre comercial usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, y más aún si ese nombre comercial ya se encuentra inscrito, puesto que la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

protección del nombre comercial puede darse por dos vías, a saber: por la de su uso, o bien, por la de su registro, por lo que este agravio no es de recibo como fundamento para revocar lo resuelto en primera instancia.— **3-)** Finalmente, como un tercer agravio, la apelante adujo que el hecho de que el Registro no tomó en consideración que el nombre comercial “Palma Real” ya inscrito se utiliza en una área territorial diferente al lugar donde se iría a realizar la actividad comercial de la marca de servicio “Palma Real de Pinilla”, lo que a criterio del representante de la apelante hace improbable que se produzca la confusión alegada en la resolución de primera instancia. Al respecto, y al igual que ha sucedido con los dos anteriores agravios, este Tribunal no comparte este criterio, pues el hecho de que el local del nombre comercial inscrito esté ubicado en una zona territorial distinta a aquella en donde se pretenden ofrecer los servicios de la marca “Palma Real de Pinilla”, no es un motivo para ignorar el riesgo de confusión en el consumidor, pues a criterio de este Tribunal, ambos signos, por tener denominaciones similares, son susceptibles de causar confusión, por lo que no podría considerarse la ubicación geográfica como un elemento que pueda dar distintividad a cada una de ellas.

CUARTO: Por las razones apuntadas, citas de ley dichas y jurisprudencia indicada, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Mauricio Estrada Gómez, en su calidad mencionada, confirmando la resolución recurrida de las doce horas, cuatro minutos y veintitrés segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, pero con fundamento en el inciso d) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO: SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039, y 350. 2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones hechas, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Mauricio Estrada Gómez, en su calidad de apoderado generalísimo, limitado a la suma de un millón quinientos mil colones, de la compañía AGROGANADERA PINILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, de las doce horas, cuatro minutos y veintitrés segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma, pero con fundamento en el inciso d) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Jenny Herrera Alpizar

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada