

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0613-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios: “TULEMAR BAMBOO VILLAS”

Carlos Corrales Azuola como apoderado especial del señor Dave Houck, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-6603)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## VOTO 0159-2017

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del treinta de marzo de dos mil diecisiete.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0849-0717, en su condición de apoderado especial del señor **Dave Houck**, mayor, soltero, empresario, titular de la cédula de residencia 184000889725, vecino de Quepos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:52 horas del 3 de octubre de 2016.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de julio de 2016 y adicionado por escrito de fecha 12 de julio de 2016, el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**TULEMAR BAMBOO VILLAS**”, en **clase 36** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*negocio de bienes raíces y arrendamiento de bienes raíces en Tulemar, Manuel Antonio, Quepos, Costa Rica*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 08:16:14 horas del 21 de julio de 2016, el

Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios “**BAMBÚ ECO – URBANO (DISEÑO)**”, bajo el registro número **241759**, en la **clase 36** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*servicios inmobiliarios*”, inscrita el 12 de febrero de 2015, propiedad de la empresa **BAMBÚ REAL, S.A.**, para servicios relacionados.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2016, el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial del señor **Dave Houck**, limitó la lista de servicios de la marca solicitada de la siguiente manera: “*negocio de bienes raíces con relación a villas, en Manuel Antonio, Quepos, Costa Rica*”.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las 14:09:52 horas del 3 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas ...* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la marca solicitada. ...**”.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2016, el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación del señor **Dave Houck**, apeló la resolución referida sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, tampoco expresó agravios, y por esta circunstancia y en cumplimiento del principio de legalidad compele a este órgano de alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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, por lo que se dicta esta resolución previa la deliberación de rigor.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**BAMBÚ ECO – URBANO (DISEÑO)**”, bajo el registro número **241759**, en la **clase 36**, para proteger y distinguir: “*servicios inmobiliarios*”, inscrita el 12 de febrero de 2015, y vigente hasta el 12 de febrero de 2025, perteneciente a la empresa **BAMBU REAL, S.A.** (ver folios 11 y 12 del legajo de apelación)

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Que el representante del señor **Dave Houck**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 24 de octubre de 2016, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante el auto de las nueve horas del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.

Sin embargo, la mayoría de este Tribunal luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; considera que resulta viable revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que pesar de no haber expresado agravios el aquí apelante, se considera que el hecho de que el signo incluya la palabra “**VILLAS**” no choca con el concepto de negocios de bienes raíces, y más bien están relacionados; y respecto de la objeción de la marca inscrita consignada por el a quo, es criterio de la mayoría de Órgano de alzada que existen suficientes diferencias dadas por la palabra “**TULEMAR**”, que viene a ser el elemento fuerte y

diferenciador del signo solicitado, esto sin demérito de lo estipulado por el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, del análisis realizado, es claro que el consumidor medio se enfrentará a un signo que cumple con la distintividad necesaria para diferenciarse en el mercado de los demás competidores y sin causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al consumidor, ya que existen diferencias muy marcadas en el plano gráfico y fonético que permiten su coexistencia registral, razón por la cual considera la mayoría de este Tribunal, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial del señor **Dave Houck**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:09:52 horas del 3 de octubre de 2016, la cual debe revocarse, para que se proceda a continuar con el trámite de inscripción de la marca servicios **“TULEMAR BAMBOO VILLAS”**, en **clase 36** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“negocio de bienes raíces con relación a villas, en Manuel Antonio, Quepos, Costa Rica”*.

**TERCERO. 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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial del señor **Dave Houck**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:52 horas del 3 de octubre de 2016, la cual se revoca, para que se proceda a continuar con el trámite de inscripción de la marca de servicios **“TULEMAR BAMBOO VILLAS”**, en **clase 36** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“negocio de bienes raíces con relación a villas, en Manuel Antonio, Quepos, Costa Rica”*. Los

Jueces Roberto Arguedas Pérez y Jorge Enrique Alvarado Valverde salvan el voto. 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.**

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES ALVARADO VALVERDE Y ARGUEDAS  
PEREZ**

Los suscritos discrepamos de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Estamos de acuerdo que cuando el apelante no expresa agravios, es determinante para este tribunal verificar el control de legalidad de los actos y resoluciones finales de los registros que suben en apelación, dados los diversos bienes jurídicos que se tutelan al amparo de la publicidad registral. En materia de propiedad industrial, aspectos tales como el interés del consumidor, el cual, como referente que no es parte directa del expediente, sí que tiene una especial protección

acorde con el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, cuando ordena lo siguiente en lo conducente:

“...La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...” **(lo subrayado no es del original)**

Es por ello que, en los casos de apelaciones formales que se omita por parte del interesado expresar agravios ante el Tribunal Registral Administrativo, se debe, por un lado, tomar en cuenta varios aspectos jurídicos que deben integrarse, con vistas a lograr un equilibrio en la protección de todos los intereses que se articulan para ser protegidos por la publicidad registral; y por otro, armonizar tal objetivo con la falta o no de competencia para conocer del asunto ante la inexistencia de agravios.

La competencia del Tribunal Registral Administrativo deriva del artículo 25 de la Ley de Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039, que a la letra estipula:

“**Competencia del Tribunal.** El Tribunal Registral Administrativo conocerá:

- a) De los **recursos de apelación** interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional.

- b) De los **recursos de apelación** contra los recursos provenientes de los Registros que integran el Registro Nacional.

Las resoluciones del Tribunal no tendrán más recursos y darán por agotada la vía administrativa.” **(lo resaltado no es del original)**

Esta competencia debe ser complementada con los principios que rigen el actuar del tribunal, estipulados en el artículo 22 de la misma Ley, que indica en lo conducente:

“...El Tribunal deberá ejercer sus funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba. Asimismo, deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y **supletoriamente, lo dispuesto en el libro II de la Ley General de la Administración Pública**, N° 6227, de 2 de mayo de 1978, capítulo "Del Procedimiento Ordinario", en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables...” **(Lo resaltado no es del original)**

Respecto de la competencia como órgano jerárquico en materia sustantiva de los registros que conforman el Registro Nacional, debe integrarse lo establecido en los artículos 181 y 348 de La Ley General de la Administración Pública, que con carácter supletorio en nuestro caso estipulan:

“Artículo 181: El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad del acto y **en virtud de recurso administrativo**, y decidirá **dentro del límite** de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso.” **(Lo resaltado no es del original)**

Y concretamente de la redacción de los recursos,

Artículo 348: Los recursos no requieren una redacción ni una pretensión especiales y bastará para su correcta formulación que **de su texto se infiera claramente la petición** de revisión. **(Lo resaltado no es del original)**

De todo lo planteado debemos entonces preguntarnos: ¿Cuál es el alcance de la competencia del Tribunal Registral Administrativo, en los casos en que el apelante recurre en tiempo, pero no formula agravios con los cuales confrontar la resolución recurrida contra un planeamiento de fondo o forma elaborado por el mismo apelante?

La respuesta a esta pregunta surge del principio de legalidad mismo, el cual permite realizar el acto administrativo dentro de los parámetros que la misma ley determina para la actividad administrativa de que se trate. En nuestro caso, es claro que dados los bienes jurídicos que se tutelan por medio de la publicidad registral, en el marco general del principio de Seguridad Jurídica, debemos reconocer objetivos diversos dentro de los procesos registrales, según sea el caso concreto.

En materia marcaria, por ejemplo, a los efectos de lograr el **equilibrio** entre derechos y obligaciones de los referentes participantes del mercado: Productores / consumidores / Estado regulador de la propiedad intelectual; no es suficiente la calificación de una solicitud de marca valorando el **interés del solicitante** con vistas a otorgarle o denegarle un derecho sobre un signo distintivo; sino que confluyen otros intereses que el Registro debe tutelar en tal solicitud; es decir no basta la viabilidad jurídica del signo per se, para ser otorgado como marca; sino, convergen otros intereses que tutelar, básicamente dos más: El **interés de terceros** con otros signos similares para productos o servicios similares que tienen su derecho inscrito o en uso con mejor derecho; y el **interés de los consumidores** de verse confundidos en su decisión de consumo.



En esta ecuación se ve inmersa toda solicitud de inscripción de marca –como en este caso-, siendo que un control de legalidad de una resolución final del Registro de la Propiedad Intelectual, debe valorar que los postulados de tal resolución no generen una violación al debido proceso, o resulte en una desprotección u omisión para alguno de los intereses antes expuestos, los que se tutelan por la Ley de Marcas y otros signos distintivos, siendo que de acuerdo al artículo 181 citado, en principio las pretensiones del apelante marcan el límite de la competencia del órgano que conoce del recurso.

Dejando claro las especificidades anteriores, debemos decir que, ante una apelación sin agravios debidamente planteados por el apelante, o que puedan ser **claramente inferidos** del escrito de apelación; verificado el debido proceso: principalmente, la legitimación de todas las partes, notificación de todos los interesados, cumplimiento del procedimiento, fundamentación y congruencia del contenido de la resolución apelada; lo único posible desde el principio de legalidad por parte del Tribunal Registral Administrativo es el control y verificación ante la eventual desprotección de los intereses tutelados –en este asunto- por el artículo primero de la Ley de Marcas arriba transcrito, sin que ello implique una **avocación oficiosa** en el sentido de que, al no existir agravios, ni puedan inferirse del escrito o escritos presentados por parte del apelante, no podrá el tribunal más que controlar la legalidad del procedimiento en general y la resolución final apelada en particular, desde los parámetros antes descritos, pero nunca asumir oficiosamente la estrategia jurídica para revertir lo que en derecho y competencia fue decidido por el órgano inferior bajo su criterio legal y debidamente razonado y fundamentado.

En el caso concreto, existe una calificación de la solicitud realizada acorde con el artículo 14 de la Ley de Marcas, donde se plantea una similitud entre la marca solicitada y una marca inscrita, la cual luego -en resolución final- el órgano a-quo considera que puede causar confusión en los consumidores, dada la similitud de servicios solicitados en clase 36, lo que planteó una prohibición extrínseca del artículo 8 incisos a) y b); es decir, no existe ninguna desprotección ni omisión, respecto de los intereses tutelados por el artículo primero de la Ley de Marcas, por lo que: **a)** Ante la falta de agravios del apelante, y **b)** la inexistencia de omisiones o desprotección

de los intereses y principios tutelados por el procedimiento marcario; **no tendría este tribunal competencia para revocar por el fondo**, lo decidido por la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual conforme a derecho, oponiendo oficiosamente argumentos contra los fundamentos y razonamientos jurídicos de la resolución final apelada, no rebatidos específicamente por el apelante interesado.

Por lo anterior, debe confirmarse la resolución venida en apelación. Es todo.

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Roberto Arguedas Pérez*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**