



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. NO. 2009-1207-TRA-PI

**Oposición a inscripción de nombre comercial “COSTA DEL SOL LUXURY
BEACHFRONT COMMUNITY” (DISEÑO)**

INMOBILIARIA CHAGUIMARI S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 14449-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 183-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Rafael Antonio Oreamuno Blanco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número dos- trescientos ochenta y siete- ochocientos cuarenta, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INMOBILIARIA CHAGUIMARI SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- doscientos cincuenta y nueve mil doscientos veintiocho, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y cincuenta y dos segundos del dieciocho de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de noviembre del dos mil siete, la señora **Ofelia María Ulloa Alvarado**, mayor, viuda, empresaria, cédula de identidad uno- trescientos noventa y nueve- setecientos noventa y



nueve, con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **SAMARA SUNSET S.S. SOCIEDAD ANONIMA**, presentó solicitud de registro del nombre comercial “**COSTA DEL SOL LUXURY BEACHFRONT COMMUNITY (DISEÑO)**” para proteger y distinguir : Un establecimiento comercial dedicado al Desarrollo Inmobiliario. Ubicado en la provincia de San José, San Rafael de Escazú, carretera Próspero Fernández, Edificio Trilogía, edificio N° 2 local N° 226.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha de dieciocho de diciembre del dos mil ocho, el Licenciado **Rafael Antonio Oreamuno Blanco**, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **INMOBILIARIA CHAGUIMARI SOCIEDAD ANONIMA**, presento manifiesto de oposición, en razón de que es propietaria de la marca inscrita “**COSTA DEL SOL**”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cinco minutos y cincuenta y dos segundos del dieciocho de agosto del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **INMOBILIARIA CHAGUIMARI SOCIEDAD ANONIMA**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**COSTA DEL SOL LUXURY BEACHFRONT COMMUNITY (DISEÑO)**” presentada por Ofelia María Ulloa Alvarado en representación de la sociedad **SAMARA SUNSET S.S. SOCIEDAD ANONIMA**, la cual se acoge.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre del dos mil nueve el Licenciado **Rafael Antonio Oreamuno Blanco**, en representación de la empresa **INMOBILIARIA CHAGUIMARI SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso recurso de apelación.



QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que el nombre comercial “**COSTA DEL SOL**” propiedad de la empresa **INMOBILIARIA CHAGUIMARI SOCIEDAD ANONIMA**, se encuentra inscrito según número de registro 173508, desde el 28 de marzo del 2008, para proteger un establecimiento dedicado a prestar servicios de alojamiento para turistas nacionales y extranjeros. Ubicado en Quebrada Ganado, 200 metros norte de la entrada principal del Club Punta Leona, sobre la costanera, Puntarenas, Costa Rica., en clase 49 de la Nomenclatura Internacional. (Ver folios 81 a 82).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que él *a quo* declaró sin lugar la oposición interpuesta en razón de que los servicios identificados por los signos en conflicto son diferentes, ya que el nombre comercial solicitado protege servicios Inmobiliarios , mientras que los servicios que protege el nombre comercial inscrito están relacionados con alojamiento



por lo que no existe relación alguna entre el giro comercial de ambos signos, argumenta el registro que cuando se está en presencia de signos que revisten algún grado de semejanza, nada impide su inscripción registral por cuanto se toma como parámetro el principio de especialidad, ya que las marcas pueden ser similares en su aspecto gráfico, fonético e ideológico pero son distintas en los servicios que protegen y los canales en que se comercializan.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en la apelación presentada y expresión de agravios, que existe una considerable similitud entre las denominaciones siendo superiores los elementos que pueden causar confusión a los que servirían para diferenciar el origen de ambas marcas, cuyo único fin es introducir confusión y se puede afirmar en cuanto al daño irreparable que puede sufrir el nombre comercial, dado que se da una similitud fonética, gráfica, y la similitud en el diseño. Se daría además un aprovechamiento de la fama lo que impide su coexistencia registral, además manifiesta el apelante que el agregado “LUXURY BEACHFRONT COMMUNITY” no es un elemento que diferencie suficiente por cuanto el consumidor puede confundirse ante la creencia de que se trata de un mismo titular de los signos marcarios, e indica que si dos marcas se recuerdan en forma análoga no hay duda de su posible confusión por lo cual no converge la imposibilidad registral de coexistencia por aprovechamiento de la fama y notoriedad de la marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por



lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, tratándose de un nombre comercial, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo define como: *“Nombre comercial: signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, de lo que se infiere que es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, nombre comercial es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: *“... aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...”* (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones / EpyAuVFplAWDWFYapo.php>). La protección del nombre comercial, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto se colige, que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.



QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**COSTA DEL SOL LUXURY BEACHFRONT COMMUNITY (DISEÑO)**”, con el nombre comercial inscrito “**COSTA DEL SOL**”, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial cuando: “*Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o 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*”. (El subrayado no es del original).

En el presente caso lleva razón el recurrente por cuanto entre el nombre comercial solicitado “**COSTA DEL SOL LUXURY BEACHFRONT COMMUNITY (DISEÑO)**”, y el nombre comercial inscrito “**COSTA DEL SOL**”, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, ya que las palabras “**COSTA DEL SOL**” son el inicial y principal componente del nombre comercial “**COSTA DEL SOL LUXURY BEACHFRONT COMMUNITY (DISEÑO)**”, al ser éstas las que causan mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la forma más sencilla de recordar la actividad que protege el referido nombre comercial lo que denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto a estas palabras que la conforman, a saber: **COSTA DEL SOL**

Con relación al cotejo fonético, ocurre una estructura gramatical idéntica en ambos casos, lo



que provoca una confusión auditiva y en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos remiten a una misma idea, ya que el nombre comercial solicitado, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito, sea, el nombre de una costa en el cual predomina el sol, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Es correcta la apreciación del registro al decir ambos signos protegen giros empresariales diferentes, puesto que el nombre comercial inscrito protege un establecimiento dedicado a prestar servicios de alojamiento para turistas nacionales y extranjeros y en el nombre comercial solicitado los servicios están relacionados al Desarrollo Inmobiliario, sin embargo existe identidad de signos y la posibilidad de que confundan los servicios relacionados ya que al desarrollar proyectos inmobiliarios estos se pueden dar en todo el país y los turistas podrían ser sus principales consumidores por lo cual podrían llegar a pensar que son la misma empresa o estar relacionados directamente. El signo cuyo registro se solicita tiene un giro empresarial que puede ser relacionado y referido con la actividad que protege el nombre comercial inscrito, que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión del nombre comercial solicitado.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo **“COSTA DEL SOL LUXURY BEACHFRONT COMMUNITY (DISEÑO)** ,que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya un origen empresarial común, por lo que resulta claro que no lleva razón el **a quo** al mencionar que nada impide su inscripción registral tomando como parámetro el principio de especialidad sin efectuar un análisis mayor del caso en concreto.



En consecuencia, no es dable la registraci3n de un signo que genere alg3n riesgo de confusi3n o asociaci3n en el p3blico consumidor, ya que tal prohibici3n, se establece en protecci3n de 3ste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina se1ala que: “ *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que 3ste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edici3n, Civitas Editores, Espa1a, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misi3n del signo marcario est1 dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ah3 que, marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito b1sico que debe cumplir todo signo que pretenda protecci3n registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intr3nseca como extr3nsecamente, de individualizar a un determinado producto.

As3 las cosas, al existir riesgo de confusi3n entre los signos cotejados, este Tribunal no concuerda con el **a-quo** en su disposici3n de declarar si lugar la oposici3n interpuesta por el Licenciado **Rafael Antonio Oreamuno Blanco**, en representaci3n de la empresa **INMOBILIARIA CHAGUIMARI SOCIEDAD ANONIMA**, con fundamento en el art3culo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripci3n se solicita, generar3a un riesgo de confusi3n en el p3blico consumidor, por carecer de distintividad, con relaci3n al nombre comercial inscrito “**COSTA DEL SOL**” que es un requisito b1sico que debe cumplir todo signo que pretenda protecci3n registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intr3nseca como extr3nsecamente, de individualizar a un determinado establecimiento, de no ser as3, el consumidor podr3a verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelaci3n presentado por el Licenciado **Rafael Antonio Oreamuno Blanco**, en representaci3n de la



empresa **INMOBILIARIA CHAGUIMARI SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas con cinco minutos y cincuenta y dos segundos del dieciocho de agosto del dos mil nueve la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Rafael Antonio Oreamuno Blanco**, en representación de la empresa **INMOBILIARIA CHAGUIMARI SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas con cinco minutos y cincuenta y dos segundos del dieciocho de agosto del dos mil nueve , la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “**COSTA DEL SOL LUXURY BEACHFRONT COMMUNITY (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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

-Inscripción de la marca

-Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05