

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0852-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo FIESTA CASINOS (diseño)

International Thunderbird (BVI) Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 16201-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 207-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa International Thunderbird (BVI) Ltd., organizada y existente según las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:27:13 horas del 10 de junio de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 21 de diciembre de 2007, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, representando a la empresa International Thunderbird (BVI) Ltd., solicita se inscriba la marca de servicios



en la clase 41 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicio de casinos.

SEGUNDO. Que a las 08:27:13 horas del 10 de junio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha 6 de octubre de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



- 1- , registro N° 129831, vigente hasta el 12 de febrero del 2011, en clase 41 para distinguir servicios de juegos y casinos en general, a nombre de International Thunderbird (BVI) Ltd. (folios 34 y 35).
- 2- **FIESTA CASINO**, registro N° 142174, vigente hasta el 13 de octubre de 2013, en clase 41 para distinguir servicios de casino, apuestas y juegos en general, a nombre de Hotel Fiesta de Playa S.A. (folios 32 y 33).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de identidad entre el signo solicitado y las marcas inscritas, rechazó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en escrito presentado ante este Tribunal el hecho de que la marca que posee el Registro, N°129831 actualmente se encuentra registrada a nombre de la empresa que representa, por lo que perdió su carácter de derecho anterior de tercero, y que la otra marca que opuso el Registro, a saber “FIESTA CASINO” por haber sido inscrita de forma posterior a la recién adquirida, no puede oponerse como derecho anterior.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Si bien lleva razón el apelante en cuanto a que la marca registrada bajo el número 129831, al encontrarse actualmente registrada a nombre de la misma

solicitante, no puede ser opuesta como un derecho anterior de tercero, aun subsiste el registro número 142174, inscrito a nombre de un tercero, y el hecho de que la empresa solicitante sea la actual titular del registro 129831, anterior al registro 142174, no obsta para considerar a este último como un derecho anterior respecto de la solicitud que actualmente se conoce, porque de hecho se encuentra inscrita de forma previa, y el hecho de poseer ahora el registro 129831 no otorga ninguna especial prelación para la solicitud planteada y bajo estudio.

Entonces corresponde realizar el cotejo marcario correspondiente, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
FIESTA CASINO	
Servicios	Servicios
Clase 41: servicios de casino, apuestas y juegos en general	Clase 41: servicio de casinos

Entonces, lo procedente es realizar la comparación entre ambos signos, que ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Los servicios que distinguen la marca inscrita y los que pretende distinguir el signo solicitado son idénticos.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las

marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los servicios, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así, tenemos que vistos los signos en pugna, el inscrito es del tipo denominativo, compuesto solo por palabras, mientras que el solicitado es del tipo mixto, compuesto por palabras y un diseño que acompaña a la palabra FIESTA. Sin embargo, aparte del diseño de dicha palabra, las palabras que componen a los signos son las mismas, así que se puede afirmar que, a nivel gráfico, los signos son muy similares.

A nivel fonético existe plena identidad, ya que las palabras que componen a ambos signos suenan exactamente igual al ser dichas.

En el nivel ideológico también existe identidad, ya que ambos evocan en la mente del consumidor la idea de imbuirse en una fiesta mientras que se está en el casino.

Las indicadas similitud e identidad, aunadas a la ya apuntada identidad entre los servicios, hace que el signo no pueda ser registrado en Costa Rica, por contravenir al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“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, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)"

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones



que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca **FIESTA CASINO**. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa International Thunderbird (BVI) Ltd. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:27:13 horas del 10 de junio de 2008, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa International Thunderbird (BVI) Ltd. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:27:13 horas del 10 de junio de 2008, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33