

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2007-0041-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “CATALINA’S BEACH RESORT”

Galería Tres Mil Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8687-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 214-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del catorce de junio de de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-545-969, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad **Galería Tres Mil Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-217925, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta y tres minutos del veintidós de marzo de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintidós de noviembre de dos mil cuatro ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en representación de la sociedad **Galería Tres Mil Sociedad Anónima**, formuló diligencias con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del nombre comercial “**CATALINA’S BEACH RESORT**”, para proteger y distinguir “...*un proyecto hotelero y de desarrollo de inmuebles, servicios que procuran el alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas, y servicios de restauración y alimentación de viajeros*”, ubicado en Playa Prieta de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste.

SEGUNDO. Que por encontrarse ya inscrito bajo el registro número 20935, el nombre comercial “**LA CATALINA SUMMER RESORT**” **DISEÑO**, la Subdirectora del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas con treinta y tres minutos del veintidós de marzo de dos mil seis, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en los artículos 65 y 8 literales a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de junio de dos mil seis, el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en representación de la sociedad **Galería Tres Mil Sociedad Anónima**, apeló la resolución referida, y por escritos presentados ante este Tribunal el diecinueve de febrero y el siete de marzo, ambos de dos mil siete sustanció ese recurso.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como únicos Hechos con tal carácter, los siguientes:

- 1.- Que el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **Galería Tres Mil Sociedad Anónima** (ver folio 4).
- 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, bajo el registro número **20935**, desde el 30 de enero de 1959, el nombre comercial “**LA CATALINA SUMMER RESORT**”, cuyo titular es el señor Franklin Aguilar Alvarado, distinguiendo y protegiendo un hotel y las diversas empresas de entretenimiento necesarias para la clientela del mismo, Barrio Jesús, cantón 4, distrito 4, Heredia. (ver folio 51).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, incisos a), y d), y el numeral 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**CATALINA’S BEACH RESORT**”, estimando que tal distintivo no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un signo distintivo protegido, por estar ya inscrito el nombre comercial “**LA CATALINA SUMMER RESORT**” **DISEÑO**, por lo que su eventual coexistencia podría provocar un riesgo de confusión entre uno y otro signo.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que entre ambos nombres comerciales existen suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial; que no se debe atribuir derechos exclusivos al titular de la marca La Catalina Summer Resort sobre ese término. Además, aduce que el nombre comercial inscrito puede ser traducido como La Catalina Complejo de Verano y el de su representada se traduce como Complejo de Playa Catalina, ambos son pronunciados diferente y cuentan con un significado conceptual también diferente; que el nombre comercial La Catalina Summer Resort se encuentra ubicado en la zona de Heredia, mientras que el local comercial a proteger se encuentra ubicado en Guanacaste, lo cual disminuye el riesgo de confusión para los consumidores y cita el voto 328-2006 del 23 de octubre de 2006 dictado por este Tribunal, y, señala además, que el complejo de su representada posee un fin mucho más amplio que el registrado, pues el solicitado se refiere a un proyecto hotelero y de desarrollo de inmuebles, servicios que procuran el alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas y servicios de restauración y alimentación de viajeros, mientras que el inscrito es un nombre comercial que protege hotel y las diversas empresas de entretenimiento necesarias para la clientela del mismo.

CUARTO. EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Al respecto, este Tribunal

ha señalado que los ***signos distintivos*** son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

Como un ***signo*** debe tener capacidad distintiva, **no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, ya sea porque se trata de **términos descriptivos** que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza; o bien, de **términos genéricos** que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la ***inadmisibilidad*** de la inscripción de un determinado ***signo***.

Por otra parte, la prohibición de inscribir ***signos*** que carezcan de aptitud distintiva, se fundamenta también 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 marcaría, 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. (Véase entre otros, el voto de este Tribunal N° 337-2006 de las 11:00 horas del 25 de octubre de 2006).

QUINTO. EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL. El artículo 2° de la Ley de

Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, define el nombre comercial como el: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. Tal y como lo informa la norma el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, de ahí que la protección del *nombre comercial* sea el medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Al respecto, Manuel Lobato, señala que el nombre comercial es: “(…) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa[...]* El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (véase **LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la primera Ley citada, regula los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “*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.*” De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia

empresarial de los servicios que se comercializa. Merece tener presente que por remisión de la Ley de Marcas (artículo 68), la regulación de las marcas puede aplicarse al nombre comercial, en especial a lo que referente al pago de la tasa y riesgo de confusión

En consecuencia, un nombre comercial, es objeto de registración cuando cumple con la característica esencial de todo signo marcario, sea la **distintividad**, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda; además, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia supra, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y d) del artículo 8 de la ley de cita, así como también específicamente el artículo 66, puesto que se prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros y esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El artículo 66 de la Ley de Marcas refiere a la protección del nombre comercial y en lo de interés dispone: *“El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios (...)”* Por su parte el inciso a) del numeral 8° de la citada Ley 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, entre otros:*

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.”

Consecuentemente, es claro que no es registrable un nombre comercial cuando sea semejante con otro ya inscrito y la actividad económica que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y el inscrito, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, actividades relacionadas con los identificados por el nombre comercial que se encuentra inscrito. Al respecto, tómesese en cuenta, que el nombre comercial inscrito, protege un hotel y las diversas empresas de entretenimiento necesarias para la clientela del mismo, y el nombre que se pretende registrar lo es para un proyecto hotelero y de desarrollo de inmuebles, servicios que procuran el alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas y servicios de restauración y alimentación de viajeros.

Observa este Tribunal, contrario a lo que señala el recurrente, que ambos listados de actividades están relacionados entre sí, pertenecen al mismo sector hotelero y el hecho de que geográficamente se encuentren en sitios distintos y diametralmente opuestos tal y como lo señala el recurrente, no desvirtúa el posible riesgo de confusión entre el público consumidor que se podría generar de coexistir ambos nombres comerciales, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos.

SETIMO. Confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial que se pretende inscribir “CATALINA’S BEACH RESORT”, y el inscrito con anterioridad “LA CATALINA SUMMER RESORT” Diseño, se advierte una semejanza ideológica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción.

La similitud ideológica “*se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**), haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir actividades relacionadas a las protegidas por el nombre inscrito, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión del nombre comercial solicitado. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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(...)”*.

Si bien lleva razón el recurrente al indicar que muchos signos distintivos comparten palabras y letras, lo cual no ha sido razón para denegar su inscripción y así también lo contempla la jurisprudencia, lo que se ajusta a los ejemplos que se mencionan en el escrito de apelación, lo cierto es que, visualmente en ambos nombres sobresale el término CATALINA y no puede considerarse que las palabras SUMMER y BEACH, a parte de estar escritas en otro idioma, ambas aluden a términos relacionados, como lo son verano y playa, o la presencia de “S” o la partícula “LA”, sean detalles que no logran un alto grado de diferenciación entre uno y otro nombre. Tampoco puede estimarse que tales detalles puedan ser diferenciados por el público como para evitar que se dé confusión o asociación, ya que en cuanto a desarrollo hotelero se refiere, muchas empresas poseen tales actividades en diferentes zonas geográficas del país, sea playa, montaña o cualquier otro escenario.

Así, analizados los nombres comerciales, puede precisarse que **“CATALINA’S BEACH RESORT”** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre las actividades a que se dedican ambas empresas; situación que podría llegar a producir un riesgo de asociación, ya que puede suceder que el público le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar los nombres, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen de la misma empresa.

En este sentido, se estima que el nombre comercial que pretende la registración no goza de la suficiente distintividad, como para que un eventual consumidor medio pueda darse una

correcta idea del lugar en donde se ubica el establecimiento, y para diferenciarlo del signo ya inscrito.

Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...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”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un nombre comercial que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición que se establece en principio, en protección del público consumidor y del titular del signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que “ *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.* ” (LOBATO, op cit, página 288).

En consecuencia, merece tener presente que la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que pueda generar algún riesgo de confusión o asociación en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su establecimiento, y por el derecho del consumidor a no ser confundido, todo lo cual impide, aceptar los agravios expresados por el recurrente.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones, citas de ley, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Arnoldo André Tinoco, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa **GALERIA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta y tres minutos del veintidós de marzo de dos mil seis, la cual ha de confirmarse.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

NOVENO. 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 N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Arnoldo André Tinoco, en su condición de representante de la empresa **GALERIA TRES MIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, treinta y tres minutos del veintidós de marzo de dos mil seis, la que se confirma en este acto. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- *Nombres Comerciales*
- *Solicitud de Inscripción del nombre comercial*