



Expediente N° 2007-0040-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca de servicios “CATALINA’S BEACH SUITES” en clase 43. Internacional

GALERIA TRES MIL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2004-8690)

Marcas y otros signos

VOTO N° 219 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del catorce de junio 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, cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cinco – novecientos sesenta y nueve, en su calidad de *apoderado generalísimo* de la empresa **GALERIA TRES MIL S. A.** con domicilio social en San José, cédula jurídica número tres-ciento uno–doscientos diecisiete mil novecientos veinticinco, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuatro minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintidós de noviembre del dos mil cuatro, la empresa **GALERIA TRES MIL S.A.**, presentó solicitud de registro de la marca de servicios “**CATALINA’S BEACH SUITES**”, en Clase 43 de la Clasificación Internacional, 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.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con cuatro minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por encontrarse inscrito el nombre comercial **LA CATALINA SUMMER RESORT**, cuyo titular es Franklin Aguilar Alvarado, solicitud registrada el 30 de enero de 1959, inscrita bajo el número de registro 20939 y protege “hotel y las diversas empresas de entretenimiento necesarias para la clientela del mismo”.

TERCERO: Que contra la citada resolución, el Licenciado Arnoldo André Tinoco en su carácter de representante de la empresa **GALERIA TRES MIL S.A**, en fecha seis de junio de dos mil seis, **presentó Recurso de Apelación** oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante escritos presentados a este Tribunal el 19 de febrero y el 7 de mayo, ambas fechas del dos mil siete, en los cuales sustancia ese recurso.

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 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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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 el presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **GALERIA TRES MIL S.A.**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno- doscientos diecisiete mil novecientos veinticinco, (ver folio 52).
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, bajo el Acta No **20935** desde el 30 de enero de 1959, el nombre comercial **LA CATALINA SUMMER RESORT**,



cuyo titular es Franklin Aguilar Alvarado, "...Para distinguir y proteger en clase 0 hotel y las diversas empresas de entretenimiento para la clientela del mismo, Barrio Jesús, cantón 4, distrito 4, Heredia. (ver folio 51).

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

TERCERO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE. En el presente caso, según lo **argumentado por el apelante**, la discusión se circunscribe sobre los puntos acerca de la posible diferencia o similitud entre el signo solicitado y el ya inscrito; en si la confrontación o similitud "marca de servicios" versus "nombre comercial" permite la coexistencia registral de ambos signos; si el registro previo del nombre comercial **LA CATALINA SUMMER RESORT (DISEÑO)**, con número de registro 20935 que protege "hotel y las diversas empresas de entretenimiento necesarias para la clientela del mismo", no impide la inscripción de la marca solicitada, por existir globalmente entre ambos signos, suficientes elementos de distintividad .

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 deben 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 Villas de Playa Catalina, ambos son pronunciados diferente y cuentan con un significado 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 de 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: Diferencia entre los tipos de signo distintivo. 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 difundir 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.

Un signo debe tener capacidad distintiva, por lo tanto, no debe permitirse 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 **términos genéricos** que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, todos esos elementos son en gran medida, los motivos básicos para la **inadmisibilidad** de la inscripción de un determinado **signo**.

En cuanto al **NOMBRE COMERCIAL**. El citado artículo 2 de la ley 7978 a que se hizo referencia define el nombre comercial como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. A tenor de lo dispuesto, el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, *a efecto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, siendo el nombre comercial el medio por el cual un comerciante identifica su actividad mercantil*, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Los artículos 64 y siguientes de la indicada ley 7978, regulan lo atinente a los nombres comerciales. El numeral 65 con respecto a los nombre comerciales inadmisibles dispone: “*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 o otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

En relación al alegato de que, el nombre comercial inscrito y el que se solicita como marca de servicios, pueden coexistir en forma independiente, es claro el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas citada, al indicar que una marca puede ver su registro obstaculizado por el hecho de existir un nombre comercial inscrito, cuando exista similitud entre ambos signos.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978, de 22 de diciembre de 1999, en el numeral 2, nos define que es una marca, “**Marca:** Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios a los que se apliquen de una persona a los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Además, dicha Ley regula lo referente a *Marcas inadmisibles por derechos de terceros*, al respecto indica el artículo 8: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: ... 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.” (El resaltado es propio).

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

“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.”

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, al realizar **el análisis o cotejo en su conjunto** del nombre comercial inscrito, con la marca que se pretende inscribir, no se encuentran suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciar si los



servicios que se protegen, son del nombre comercial inscrito o del titular de la marca que se cuestiona, ya que ambos se dedican a brindar servicios de hotelería, siendo posible que en la mente de un consumidor promedio tienda a confundir los servicios que brinda el establecimiento comercial protegido con el nombre comercial inscrito, “LA CATALINA SUMMER RESORT”, con los de la marca de servicios que se intenta inscribir “CATALINA’S BEACH SUITES”. En lo que concierne al cotejo gráfico, es posible que se provoque una confusión visual, por la semejanza ortográfica, “LA CATALINA” con “CATALINA’S. Catalina es nombre femenino, una “s” y “La” no hacen gran diferencia, dándose una confusión fonética, también es factible que se confunda “SUMMER RESORT”, con “BEACH SUITES”, ya que los hoteles de playa se utilizan para disfrutar las vacaciones, tanto por personas nacionales como extranjeras. Además se asocian las palabras SUMMER RESORT con BEACH SUITES, pueden confundir o tender a confundir, aluden a términos relacionados, como lo son **verano y playa**, no logran un alto grado de diferenciación entre uno y otro nombre, por ello no se pueden asociar a una determinada empresa o local comercial, todo va en detrimento de los comerciantes y los usuarios. Ante el hecho de que ambos signos protejan servicios de hotelería, también se da o se puede producir una confusión ideológica en las personas, sean nacionales o extranjeros. Los términos **SUMMER RESORT y BEACH SUITES**, son genéricos y de uso común, por lo tanto, no son suficientemente distintivos de un nombre comercial o de una marca, al extremo de que puedan coexistir independientemente como nombre comercial y como una marca de servicios. Es suficiente que exista la posibilidad de riesgo de confusión, tal y como lo establece el inciso f) del artículo 24 del citado Reglamento, para oponerse a la inscripción solicitada.

Este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso 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 de sus productos o servicios.

La normativa marcaría 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.

SEXTO: Marcas idénticas a la solicitada que ya se inscribieron.

Por último alegato, el apelante indica que, por haberse inscrito una marca como la solicitada recientemente por disposición de este Tribunal, ahora debe inscribirse la aquí solicitada en la clase y para los productos que se mencionan en la solicitud original. Sin embargo, considera este Tribunal, que dicho razonamiento no es de recibo; pues los incisos d) y e) del artículo 24 del Reglamento citado, son claros en indicar que, la semejanza no solamente ha de verse en los signos, sino también **en los productos que se pretenden amparar**. Vemos que la marca de servicios que se pretende inscribir protege y distingue **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**. El nombre comercial inscrito protege **un hotel** y las diversas empresas de entretenimiento necesarias para la clientela del mismo. Además, cada caso tiene su análisis particular de signos que lo caracteriza.

Este Tribunal es del criterio contrario a lo que señala el recurrente, que ambos listados de actividades están relacionadas entre sí, pertenecen al mismo sector hotelero y el hecho de que geográficamente se encuentren en sitios distintos y diametralmente opuestos tal y como 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: Lo que debe ser resuelto. De acuerdo a lo anteriormente analizado, por existir similitud tanto entre el signo solicitado (marca de servicio) con el signo inscrito (nombre comercial), como de los productos relacionados con ambos signos; y que tal similitud puede o podría crear confusión en el consumidor normal (incisos e y f del artículo 24 del Reglamento supracitado), es que se debe proteger el signo ya inscrito sobre el solicitado, por lo cual lo que amerita es rechazar el recurso de la apelación conocido en esta instancia y por ende se confirma la



resolución venida en alzada.

OCTAVO: 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 N° 8039 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Arnoldo André Tinoco, en su condición de apoderado con facultades suficientes de **GALERIA TRES MIL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuatro minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis, la cual se confirma. 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.

Msc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



DESCRIPTOR:

- Solicitud de inscripción de marca
- Trámite de solicitud de inscripción