



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0732-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial

HOMES GRUPO INMOBILIARIO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-3605)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 271-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad 1-0849-0717, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **HOMES GRUPO INMOBILIARIO, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:41 horas del 29 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el día 16 de abril de 2015, el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y en su condición antes



citada, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Real Garita**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial que consiste en un condominio de*”



bienes raíces para uso habitacional”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:39:38 horas del 7 de mayo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritos



la marca de servicios y el nombre comercial “ **LAGOS de La Garita** ”, bajo los registros números **234290** y **234289**, propiedad de la empresa **3-102-662439 S.R.L.**

TERCERO. Que mediante la resolución dictada a las 15:03:41 horas del 29 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de agosto del 2015, el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, apoderada especial de la empresa **HOMES GRUPO INMOBILIARIO, S.A.**, interpuso recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevantes para el dictado de la presente resolución los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. La marca de servicios , bajo el registro número 234290, inscrita el 20/03/2014 y vigente hasta el 20/03/2024, para proteger y distinguir en clase 36: “*Servicios de asuntos inmobiliarios y administración de bienes inmuebles*”, propiedad de la empresa **3-102-662439 S.R.L.**



2. El nombre comercial , bajo el registro número 234289, inscrito el 20/03/2014, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a proyectos inmobiliarios verticales para vivienda popular. Ubicado en San José, La Uruca, de la Kia Motors, 300 metros sur y 50 metros este*”, propiedad de la empresa **3-102-662439 S.R.L.**

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento, al presentar similitud fonética, gráfica e ideológica con los signos inscritos, dicha similitud es capaz de crear riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la apelante alega que el término “Garita” es de uso común para denominar un lugar bien conocido en la provincia de Alajuela, su cantón número 13. Que la marca inscrita “LAGOS DE LA GARITA”, gramaticalmente hace alusión al lugar La Garita; mientras que la marca solicitada “REAL GARITA CLUB RESIDENCIAL” omite la preposición “de” que indica un lugar o procedencia. Por lo que se puede interpretar que el club es en la Garita, como muchos



otros lugares, por ejemplo “La Garita Country Club” (se aportan copias de páginas de facebook). Señala que con esto queda demostrado que GARITA o LA GARITA se usa como una denominación de referencia de lugar. Agrega que la doctrina indica que estos términos son designaciones comunes y necesarias, meramente evocativas y débiles por lo que el grado distintivo se encuentra en la palabra “REAL” para el signo solicitado y “LAGOS” para los signos registrados. La exclusividad del derecho se adquiere sobre el signo denominativo REAL GARITA., y que esto no indica que los demás titulares no puedan utilizar el término “GARITA”, todo lo contrario, si pueden. Concluye que las marcas gráficamente son muy distintas por su tipografía, logos y elementos figurativos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial: “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”.

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “... a) *perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2° de la Ley de Marcas); b) distintividad, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° ibídem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a*



la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos ...” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

Visto lo anterior se procede al análisis del nombre comercial solicitado



para determinar su registro o no. Dado que en el presente caso queda claro que el Registro de Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado, por el cotejo marcario

realizado con la marca y el nombre comercial registrados entonces que:



. Tenemos

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO





Para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial que consiste en un condominio de bienes raíces para uso habitacional”*

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADOS



Para proteger y distinguir la marca en clase 36: *“Servicios de asuntos inmobiliarios y administración de bienes inmuebles”*, y para proteger y distinguir el nombre comercial: *“un establecimiento comercial dedicado a proyectos inmobiliarios verticales para vivienda popular. Ubicado en San José, La Uruca, de la Kia Motors, 300 metros sur y 50 metros este”*.

Siendo así las cosas, es criterio de este Tribunal que en el presente caso, el término **“GARITA”**, no puede tenerse como el elemento preponderante de los signos, sino más bien en este caso, como un elemento más dentro del conjunto marcario, conjunto que resulta para la mayoría de este Tribunal distintivo para cada uno de ellos.

Por lo que los signos en pugna deben ser cotejados tomando en cuenta las consideraciones antes citadas:

Gráficamente el signo solicitado se compone de una serie de elementos que lo diferencian de la marca y nombre comercial registrados, la parte denominativa se compone de: **“REAL GARITA CLUB RESIDENCIAL”**, donde parte preponderante es **“REAL GARITA”**, por ser los términos **“CLUB RESIDENCIAL”** de uso común para el giro comercial solicitado, lo que le permite al consumidor diferenciar un establecimiento de otro. Además, cuenta con un



diseño muy llamativo . Se observa además con claridad que, a pesar de ser un signo mixto, su parte figurativa en relación con el conjunto tiene una impresión muy fuerte que le otorga la distintividad necesaria para constituirse como un signo objeto de protección registral. Estos elementos son esenciales en la diferenciación con la marca registrada



y el nombre comercial , en donde la parte denominativa se compone de: “**Lagos de la Garita**”, donde la parte preponderante es “**LAGOS de La Garita**” y el diseño que lo acompaña se diferencia totalmente del diseño del signo pretendido.

Fonéticamente, la vocalización y pronunciación de la parte denominativa del nombre comercial solicitado “**REAL GARITA**” impacta de forma distinta en el consumidor oyente, es una pronunciación muy disímil a la de los signos registrados “**LAGOS de La Garita**”.

Ideológicamente, es criterio de la mayoría de este Tribunal, que el significado conceptual de los signos enfrentados es totalmente diferente y no genera en el público consumidor para el giro comercial y los servicios entre cada uno de ellos algún grado de confusión o de asociación entre los signos. Por la composición gramatical y conceptual que presentan los signos se puede aseverar que presentan no presentan ninguna identidad.

Del análisis realizado, es claro que el consumidor medio se enfrentara a un signo que cumple con la distintividad necesaria para diferenciarse en el mercado de los demás competidores, ambos signos distinguen giros comerciales y servicios de bienes raíces e inmobiliarios, pero las diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico, permiten su coexistencia registral.



Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal por mayoría estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:41 horas del 29 de julio de 2015, debe ser revocada.

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal por mayoría arriba a la conclusión de que mientras no haya otro motivo que lo impida, se tiene que en el caso del nombre comercial solicitado su eventual inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas en sus artículos 2 y 65, cumpliendo con el requisito de *distintividad* requerida, dándose así respaldo a los agravios formulados por el apelante, en ese sentido.

Consecuentemente, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina que anteceden, éste Tribunal declara con lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, apoderado especial de la empresa **HOMES GRUPO INMOBILIARIO, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:41 horas del 29 de julio de 2015, la que en este acto se revoca, para disponer que deberá el Registro de la Propiedad Industrial continuar el trámite de inscripción



del nombre comercial _____, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, apoderado especial de la empresa **HOMES GRUPO INMOBILIARIO, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:41 horas del 29 de julio de 2015, la que en este acto se revoca, para disponer que en su lugar deberá el Registro de la Propiedad



Industrial continuar el trámite de inscripción del nombre comercial , si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere. 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.** —

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

-Inscripción de la marca

-Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05