

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N°: 2006-0171-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “PLAYA CATALINA”**

**Galería Tres Mil Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8685-04)**

### ***VOTO N° 337-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas del veinticinco de octubre de dos mil seis.***

***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 trece horas con quince minutos y cuarenta segundos del seis de junio de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO:**

**1°.-** Que mediante el memorial presentado el veintidós de noviembre de 2004 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 las diligencias indicadas en el acápite anterior, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del nombre comercial “**PLAYA CATALINA**”, en **Clase 0** del nomenclátor 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*”, ubicado en Playa Prieta de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste.

**2°.-** Que por encontrarse ya inscrito bajo el registro número **13459**, el nombre comercial “**LA CATALINA (HOLIDAY CABINS)**”, la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con quince minutos y cuarenta segundos del seis

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

de junio de dos mil cinco, dispuso: "**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada. / NOTIFÍQUESE...*".

**3°.-** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto de dos mil cinco, el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en representación de la sociedad **Galería Tres Mil Sociedad Anónima**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el catorce de setiembre de dos mil seis sustanció ese recurso.

**4°.-** 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 la Jueza Ortiz Mora; y**

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: Este Tribunal requirió, con el carácter de prueba para mejor proveer, el documento aludido en la resolución dictada a las catorce horas con quince minutos del veintiocho de julio de dos mil seis, que estando visible a folio 31, se ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución.

**SEGUNDO:** 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:

**Primero:** Que el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, es apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad **Galería Tres Mil Sociedad Anónima** (ver folio 3).

**Segundo:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, bajo el registro

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

número **13459**, desde el 13 de setiembre de 1951, el nombre comercial “**LA CATALINA (HOLIDAY CABINS)**”, cuyo titular es el señor Hans Rudolf Heinrich Traub, distinguiendo y protegiendo un establecimiento de centro de turismo, hotel de veraneo, restaurante y cantina, ubicado en Santa Bárbara de Heredia, en Clase **0** del nomenclátor (ver folio 31).

**TERCERO:** 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.

**CUARTO:** EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en representación de la sociedad **Galería Tres Mil Sociedad Anónima**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial procediera a la inscripción del nombre comercial “**PLAYA CATALINA**”, en Clase **0** del nomenclátor 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, ubicado en Playa Prieta de Tempate, Santa Cruz de Guanacaste. El citado Registro, en la resolución apelada, estimó que el distintivo “**PLAYA CATALINA**” no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un signo distintivo protegido, por estar ya inscrito el nombre comercial “**LA CATALINA (HOLIDAY CABINS)**”, por lo que su eventual coexistencia podría provocar un riesgo de confusión entre uno y otro signo, de conformidad con el literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas. El caso bajo examen, entonces, amerita proceder al análisis de la aptitud distintiva del nombre comercial solicitado.

**QUINTO:** EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS: 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 “*fuera 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.

Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las ***marcas***; los ***nombres comerciales***; los ***emblemas***; las ***expresiones o señales de publicidad comercial*** (conocidas también como ***señales de propaganda***); las ***denominaciones de origen***; y las ***indicaciones de procedencia***, siendo éstos los mismos ***signos distintivos*** que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante), siendo los segundos los que interesa analizar en esta oportunidad.

**SEXTO:**     **EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL:** El ***nombre comercial*** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona 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.

Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas: “*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*”.

**SÉPTIMO: EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL QUE INTERESA, Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE:** Como primera circunstancia que llama la atención de este Tribunal, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la

solicitud formulada por el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en representación de la sociedad “**Galería Tres Mil Sociedad Anónima**”, de la inscripción de “**PLAYA CATALINA**”, en **Clase 0** del nomenclátor internacional, como un *nombre comercial*, fundamentándose para ello, **no en el recién citado artículo 65 de la Ley de Marcas**, sino en el numeral 8º, inciso a) ibidem, limitándose a razonar que ese signo no era susceptible de protección registral porque ya se encontraba inscrito el nombre comercial “**LA CATALINA (HOLIDAY CABINS)**”, considerando el Registro que “...*el nombre comercial solicitado es similar al ya inscrito*”, deduciéndose de la muy lacónica resolución bajo estudio, que en criterio del órgano registral, su eventual coexistencia podría provocar un riesgo de confusión entre uno y otro signo, de conformidad con el literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas.

Frente a tal criterio, los agravios del apelante fueron, en términos generales, que entre los nombres comerciales “**PLAYA CATALINA**” y “**LA CATALINA (HOLIDAY CABINS)**”, existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia, no siendo posible la aplicación de las prohibiciones establecidas en el numeral 8º de la Ley de Marcas, fundamentando el resto de sus alegatos en aspectos atinentes a los conflictos, por riesgo de confusión, entre marcas, y no entre nombres comerciales, como es el caso de marras. No obstante, con las aclaraciones que siguen, lleva la razón el apelante en su impugnación.

En efecto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentó el sustento normativo por el cual negó la inscripción del nombre comercial en análisis, haciendo alusión al numeral 8º de la Ley de Marcas, cuando debió haberlo hecho según la regla establecida en el artículo 65 de esa Ley. Este defecto de la resolución venida en alzada, debe ser aunado a que el signo “**PLAYA CATALINA**”, determina un nombre comercial que si bien estaría conformado por palabras, si se quiere de uso común, vistas globalmente no se constituyen en un signo contrario a la moral o al orden público, o en uno susceptible de causar confusión sobre la vocación, identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial (que sería el desarrollo de un proyecto hotelero en una playa nacional, tal como se deduce de la solicitud inicial) o cualquier otro asunto relativo al negocio que se identificaría con ese nombre, todo lo cual se exige en el artículo 65 del mismo cuerpo legal, a los efectos de admitir un nombre comercial como apto para su protección registral. De tal manera, en el presente caso, visto en sí mismo, el signo aludido resulta que no es contrario a la normativa vigente.

Por otra parte, del expediente venido en alza se deduce que el signo solicitado, “**PLAYA CATALINA**”, protegería y distinguiría un proyecto hotelero y de desarrollo de inmuebles; así como servicios que procuran el alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas; y servicios de restauración y alimentación de viajeros, que se ubicaría en Playa Prieta de Tempate, en Santa Cruz, Provincia de Guanacaste, en tanto que el nombre comercial inscrito, “**LA CATALINA (HOLIDAY CABINS)**”, distingue y protege un centro de turismo, hotel de veraneo, restaurante y cantina, ubicados en Santa Bárbara, en la Provincia de Heredia. Como se puede inferir de la zona geográfica en que uno y otro signo se utilizarían, considera el Tribunal que no parece que pudiese darse alguna suerte de riesgo de confusión entre ambos, porque el solicitado 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, toda vez que está claro que si “**PLAYA CATALINA**” evoca y se refiere a un establecimiento y a unos servicios propios de las actividades afines a una zona costera de carácter turístico, el signo solicitado se vincularía a tales actividades y a un lugar de esa naturaleza, lo que no ocurriría en el caso del nombre comercial inscrito, que por una parte, no está ligado ni evoca a una zona costera, y por otra, se refiere en el plano registral y material, a actividades de recreo propias de una zona de montaña del Nor-Oeste del Valle Central, como lo es la región de Santa Bárbara de Heredia.

Del ejercicio que antecede, resulta que el nombre comercial “**PLAYA CATALINA**” tendría una identidad propia, que lo hace diferente a otros y, en lo que interesa, del nombre “**LA CATALINA (HOLIDAY CABINS)**”, porque el consumidor medio puede distinguirlo eficazmente de otros de sus competidores en el mercado, y en particular, del que le fue opuesto por el Registro **a quo**, evitándose así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En definitiva, en el caso del signo solicitado, se tiene que su eventual inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas, pues cumple con el requisito de **distintividad** requerida, siendo posible admitir los reproches efectuados por el apelante, en la medida en que coincidan con el análisis expuesto.

**OCTAVO:** **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO:** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, y citas de ley y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Propiedad Industrial a las trece horas con quince minutos y cuarenta segundos del seis de junio de dos mil cinco, la cual se revoca, para disponer que en su lugar, deberá el Registro de la Propiedad Industrial continuar el trámite de inscripción del nombre comercial “**PLAYA CATALINA**”, en **Clase 0** del nomenclátor internacional, 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con quince minutos y cuarenta segundos del seis de junio de dos mil cinco, la cual la cual en este acto SE REVOCA. En su lugar, se dispone que el Registro de la Propiedad Industrial deberá continuar el trámite de inscripción del nombre comercial “**PLAYA CATALINA**”, en **Clase 0** del nomenclátor internacional, 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***