



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0234-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LAS MAREAS RESORT & RESIDENCES”**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11028-06)**

**TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA S.A., Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 348-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703 en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA S.A.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:31 horas del 16 de febrero de 2010.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de noviembre de 2009, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**LAS MAREAS RESORT & RESIDENCES**”, en clase 35 de la clasificación



internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, asesoramiento en la dirección de empresas, asistencia en dirección de negocios, búsqueda de negocios, consultoría en la organización y dirección de negocios, gerencia administrativa de hoteles, peritajes comerciales*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:40:31 horas del 16 de febrero de 2010, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de marzo de 2010, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios.

**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, la invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo “**LAS**



**MAREAS RESORT & RESIDENCES**”, no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no se constituye en un término de fantasía al generar confusión al público consumidor sobre la naturaleza de los servicios, por lo que se puede causar en engaño o confusión al consumidor por la naturaleza de los servicios a proteger en clase 35 internacional; de ahí que se transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante en su escrito de apelación no comparte lo resuelto por el Registro de que la marca propuesta induzca al consumidor en engaño y confusión con relación a los servicios a proteger; aclarando que los servicios protegidos por la marca serán dirigidos específicamente a actividades que se realizarán en un centro vacacional y residencias, y por tal motivo aclaró la lista de servicios de la siguiente forma: *“servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, asesoramiento en la dirección de empresas, asistencia en dirección de negocios, búsqueda de negocios, consultoría en la organización y dirección de negocios, gerencia administrativa de hoteles, peritajes comerciales, los cuales se brindaran específica y exclusivamente para promover y dirigir los servicios de las instalaciones en residencias y centro vacacional actividades propias de su representada”*. Concluye que la marca propuesta es una construcción sintáctica distintiva y original, ya que a pesar de que la misma está conformada por términos genéricos si se analizan de forma aislada, pero si se analiza en forma global y conjunta tal y como lo dicta la doctrina es una yuxtaposición sintácticamente inusual, por lo que juntas no componen una denominación de uso común y por ende procede su protección registral.

**TERCERO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO.** La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*



*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)*

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

**“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253, subrayado nuestro.**

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

*“(...) Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*



<i>SERVICIOS</i>
------------------

<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>
--

*(...) tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción. (...)* **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo **“LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE”**, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

*“(...) Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.*

<i>PRODUCTOS</i>
------------------

<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u>, <u>aceites esenciales</u>, <u>cosméticos</u>, <u>lociones para el cabello</u>; <u>dentífricos</u>; <u>desodorantes de uso personal</u>, <u>productos higiénicos que sean de aseo personal</u>, <u>colorantes para la colada y el aseo</u>, <u>tintes cosméticos</u>, <u>pez negra para zapateros</u></i>
--



*Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso. (...)" **Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.***

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.



Entonces, siendo el signo propuesto como marca de servicios “**LAS MAREAS RESORT & RESIDENCES**”, dicha frase resulta claramente indicativa de un tipo específico de servicio, sea el de hotel, lugar o centro para vacacionar y residencias, resultando un término en idioma inglés transparente para una gran parte del público consumidor costarricense, ya que nuestro país ha basado una buena parte del crecimiento de su economía en el turismo, y la frase resulta una forma común de referirse a el tipo de servicios descritos. Entonces, al referirse la frase a un tipo de servicios específicos, sea el de ofrecer alojamiento temporal en hoteles, lugares o centros de vacaciones en la playa y otros, si se registrara para los servicios propuestos, sean los de fondos de *“servicios de publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina, asesoramiento en la dirección de empresas, asistencia en dirección de negocios, búsqueda de negocios, consultoría en la organización y dirección de negocios, gerencia administrativa de hoteles, peritajes comerciales”*, se induciría a engaño al consumidor promedio, puesto que el signo le dará una clara indicación sobre una cierta naturaleza de servicios, siendo que verdaderamente se refiere a otros.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta minutos y treinta y un segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez, la cual se confirma.

**CUARTO. 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, del 12



de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TRES-CIENTO UNO-QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta minutos y treinta y un segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez, 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**