



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2011-0762-TRA-PI

Oposición de marca de servicio: “CLUB CARLSON”

CARLSON INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2851-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0410-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veinticinco minutos del diez de abril de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, Centro Omni 8° piso, avenida 1a, calle 3°, cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **CARLSON INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y dos segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de marzo de 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, representante de la empresa “**CARLSON INC**”, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Minnesota, con domicilio en Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, Estados Unidos de América, a nombre de la dominus, presenta solicitud de



inscripción de la marca de servicios “**CLUB CARLSON**” en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de hotelería que ofrecen un programa de incentivos que brinda servicios de huéspedes, comodidades o servicios y premios especiales a miembros.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y dos segundos del cuatro de agosto de dos mil once, resolvió al respecto lo siguiente; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, representante de la empresa “**CARLSON INC**”**D**, interpuso el día 16 de agosto de 2011, en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con veintiséis minutos y cuarenta y un segundo, y de las quince horas con veintisiete segundos ambas del día veintitrés de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...) Declarar sin lugar en Recurso de Revocatoria y Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

QUINTO. 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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Díaz Díaz; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este proceso: Que la empresa la empresa **COUNTRY INN & SUITES BY CARLSON INC**, traspasa a favor de la empresa **CARLSON INC**, la **marca CLUB CARLSON en clase 43. (doc. v.f 67)**

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CLUB CARLSON**”, en virtud de que una vez realizado el análisis del signo, se determina que la misma es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo marcario con la marca **COUNTRY INN BY CARLSON**, del cual se desprende que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. En razón de ello, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través del signo marcario que lo identifica, el cual se reconoce a través de su inscripción, y en consecuencia se transgrede lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante, dentro del escrito de apelación a grosso modo manifestó lo siguiente: El criterio del Registro, para rechazar la solicitud de inscripción es incorrecto por cuanto, los argumentos registrales son inexactos por cuanto no es posible que genere



confusión en el consumidor en virtud de que el origen empresarial es común y así lo hemos afirmado mediante escrito presentado el 20 de julio de 2011, por lo que no resulta viable el rechazo por derechos de terceros, en razón de dicho tercero forma parte del grupo económico de mi representada. En virtud de lo anterior solicita se reconsidere el criterio y se proceda con la inscripción para no lesionar los derechos de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que conforme al documento aportado por la sociedad empresa **CARLSON INC**, (v. f. 67) que es certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el cual se acredita la transferencia otorgada por la empresa **COUNTRY INN & SUITES BY CARLSON, INC**, a favor de la empresa **CARLSON INC**, de la marca de servicios **CLUB CARSON**, en **clase 43** internacional, solicitada por la empresa **CARLSON INC**, en razón de la prevención realizada por esta Instancia, a las ocho horas treinta minutos del trece de octubre de dos mil once.

Bajo esa circunstancia fáctica debe este Tribunal, revocar la resolución venida en alzada de las quince horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y dos segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la cual basó la negativa de su fundamento en la existencia de que la marca registrada a nombre **COUNTRY INN & SUITES BY CARLSON, INC**, era confundible con la solicitada, y de acuerdo a la documentación aportada por la parte solicitante, queda debidamente demostrado ante esta Instancia, que ambas empresas pertenecen a un mismo grupo de interés económico con lo cual desaparece la diversidad de orígenes empresariales que podrían provocar confusión, lo que permite que la solicitud continúe con su trámite hacia la fase de publicidad para efecto de terceros, de tal forma que se que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial, ha dejado de existir de acuerdo a la política de saneamiento seguida por este Tribunal, fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CARLSON INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y nueve minutos y cincuenta y dos segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo solicitado. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora