



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0193-TRA-PI

**Solicitud de inscripción como marca del signo M MAJESTIC ELEGANCE PAPAGAYO
LODGE & BEACH RESORT (diseño)**

Cadena Mar S.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6640-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 556-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Cadena Mar S.L., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, treinta y dos segundos del nueve de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de julio de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Cadena Mar S.L., solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de servicios el signo



para distinguir en clase 43 de la nomenclatura internacional servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal.

SEGUNDO. Que por resolución de las ocho horas, cincuenta y tres minutos, treinta y dos segundos del nueve de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil diez, la representación de la empresa Cadena Mar S.L. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios a nombre de Cirsa Business Corporation S.A.



registro N° 161238, vigente hasta el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 41 servicios de casino, juegos de azar con dinero, servicios de casinos electrónicos, servicios de juegos en línea desde una red informática, explotación de salas de juegos y casinos, servicios de diversión y esparcimiento, organización y realización de actividades deportivas y de ocio con máquinas automáticas de entretenimiento, alquiler de máquinas y aparatos de esparcimiento, juegos y deporte, todos relacionados a un casino, y en clase 43 servicios de restauración (alimentación), servicios de bar, cafeterías y restaurantes, restaurantes de servicio hoteleros, alquiler de salas de reuniones, relacionados a un casino (folios 13 y 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado como marca y la marca inscrita, y que ambas distinguen productos relacionados, rechazó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente alegó que no se analizaron los elementos gráficos, los cuales crean suficiente diferencia como para permitir la coexistencia registral.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Servicios	Servicios
Clase 41: de casino, juegos de azar con dinero, servicios de casinos electrónicos, servicios de juegos en línea desde una red informática, explotación de salas de juegos y casinos, servicios de diversión y esparcimiento, organización y realización de actividades deportivas y de ocio con máquinas automáticas de entretenimiento, alquiler de máquinas y aparatos de esparcimiento, juegos y deporte, todos relacionados a un casino. Clase 43: de restauración (alimentación), de bar, cafeterías y restaurantes, restaurantes de servicio hoteleros, alquiler de salas de reuniones, relacionados a un casino	Clase 43: de restauración (alimentación) y hospedaje temporal



Ya el **a quo** encontró relación en los servicios distinguidos por uno y otro signo, hecho que no refuta el apelante, y que este Tribunal considera cierto. Al respecto y sobre el principio de especialidad indica el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**

Entendido dicho comentario **a contrario sensu**, tenemos que entonces los signos han de ser diferenciables el uno del otro para permitir su coexistencia registral. Y en dicho sentido, considera este Tribunal que lleva razón el apelante en su argumentación. En efecto, si bien ambos signos contienen a la palabra MAJESTIC, también es cierto que ambos se hacen acompañar de otros elementos gráficos de muy distinta naturaleza, y que influyen en la forma en que ideológicamente el consumidor aprehende el signo: la palabra MAJESTIC se encuentra escrita en distintas tipografías y colores, sobre ella se encuentran elementos gráficos tan distintos como lo son un sombrero de bufón o arlequín y una letra M enmarcada en un círculo, el signo solicitado incluye además la indicación geográfica PAPAGAYO, muy conocida en nuestro país por designar una conocida zona turística de la Provincia de Guanacaste, pero además ambos signos incluyen elementos que orientan al consumidor a comprender la naturaleza del servicio ofrecido, al indicarse CASINO en la marca registrada, se hace clara referencia, tal y como fue registrada, que los servicios ofrecidos en las clases 41 y 43 están relacionadas a la actividad de un casino, mientras que el signo solicitado indica LODGE & BEACH RESORT, términos muy utilizados en nuestro país gracias a la vocación turística de nuestra economía y que desde hace ya bastantes años se viene potenciando, y que dan a entender en el consumidor la idea de hospedaje y centro turístico de playa. Estos elementos hacen que el signo solicitado cuente con una diferenciación suficiente respecto del registrado



que permite la continuación del expediente hacia su fase de publicidad para terceros a través de las publicaciones que impone la Ley de Marcas. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como marca puede coexistir con la marca registrada. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de registro solicitado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Cadena Mar S.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, treinta y dos segundos del nueve de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de lo solicitado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33