



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0074-TRA-PI



Solicitud de inscripción de nombre comercial “

EL PASEO DE LINDORA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7275-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 589-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, soltera vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-0034 en su condición de apoderada especial de **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, cincuenta y dos segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de agosto del 2014, la señora **María M. Herdocia de Montealegre**, mayor, casada, vecina de San José, carnet de residente número uno cinco cinco ocho cero dos uno cuatro tres uno seis, apoderada de la empresa **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, presentó la solicitud de

inscripción del **Nombre Comercial** “




”, para proteger y distinguir: “*Un*



establecimiento comercial dedicado a la promoción, venta y desarrollo de centros turísticos, clubes de playa, hoteles de playa, megaproyectos habitacionales y comerciales para turismo recreativo, ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Centro Empresarial Forum I, frente al lago.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 29 de agosto del 2014, el Registro de Propiedad Industrial indica las siguientes objeciones para el registro del nombre comercial.



*En este Registro se encuentra inscrito el signo  propiedad de **Delfin Araya Delgado**, bajo el registro número **180700**, inscrita el **13/10/2008** para proteger: “Un establecimiento dedicado a un hotel. Ubicado en la entrada del cementerio de La Guaria, Puerto Viejo de Sarapiquí.*

Analizando los signos se determina que no es susceptible de inscripción registral, ya que existe similitud con el registro citado, coinciden en el término “ARA” pudiendo causar confusión en los consumidores, además vistos los giros comerciales se denota que se relacionan directamente, existiendo un evidente riesgo de asociación empresarial al ir dirigidos a un mismo consumidor promedio, en el caso de marras los términos beach club no lo hace diferente por tratarse de términos genéricos, de uso común.

En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; resultando irregistrable al transgredir el artículo 2 y 65 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

TERCERO. Que mediante escrito del 10 de octubre del 2014 el representante se refirió a las objeciones de fondo en resumen así:



La susceptibilidad de la inscripción registral de un signo no puede ni debe radicar en la similitud que existe con algún otro signo ya registrado. La marca registrada cuenta no solo con un diseño especial, sino que también con el término Ambigua, que en conjunto posee diferencias suficientes para determina que el consumidor no va a ser víctima de confusión alguna ni mucho menos el riesgo de asociación empresarial. Y los términos distintos de cada una de la marcas no pueden ser considerados como genéricos. No se toman en cuenta el término ambigua. Lodge y beach club tienen significados diferentes. El análisis de la marca debe hacerse contemplando todo el conjunto de los elementos y hacer un análisis de forma que la similitud únicamente sea capaz de causar confusión en el consumidor.

CUARTO. Que mediante resolución de las nueve horas, trece minutos, cincuenta y dos segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, el 9 de diciembre de 2014, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o a la invalidez y/o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra



inscrito el nombre comercial **ARA AMBIGVA LODGE** propiedad de **Delfin Araya Delgado**, bajo el registro número **180700**, inscrita el **13/10/2008** para proteger: “Un establecimiento dedicado a un hotel. Ubicado en la entrada del cementerio de La Guaria, Puerto Viejo de Sarapiquí.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción propuesta, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el 24 de su Reglamento, al concluir que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos en pugna, ya que coinciden en el término “ARA” pudiendo causar confusión en los consumidores, además vistos los giros comerciales se denota que se relacionan directamente, existiendo un evidente riesgo de asociación empresarial al ir dirigidos a un mismo consumidor promedio, en el caso de marras los términos beach club no lo hace diferente por tratarse de términos genéricos, de uso común.

Inconforme con dicha resolución, el apelante alega: “La susceptibilidad de la inscripción registral de un signo no puede ni debe radicar en la similitud que existe con algún otro signo ya registrado. La marca registrada cuenta no solo con un diseño especial, sino que también con el término Ambigua, que en conjunto posee diferencias suficientes para determina que el consumidor no va a ser víctima de confusión alguna ni mucho menos el riesgo de asociación empresarial. Y los términos distintos de cada una de la marcas no pueden ser considerados como genéricos. No se toman en cuenta el término ambigua. Lodge y beach club tienen significados diferentes. El análisis de la marca debe hacerse contemplando todo el conjunto de



los elementos y hacer un análisis de forma que la similitud únicamente sea capaz de causar confusión en el consumidor”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO ENTRE NOMBRES COMERCIALES. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos.

Debe recordarse además que, según lo establece el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el objeto de la inscripción marcaria es proteger en forma efectiva “...*los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...).*”

En este mismo orden de ideas, el artículo 65 de esa misma Ley, dispone que no pueden acceder a la protección registral aquellos nombres comerciales que consistan total o parcialmente en una denominación que pueda causar confusión sobre la identidad, naturaleza, actividades, 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.

Dicho lo anterior, es evidente que el nombre comercial solicitado “



”, al ser



cotejado con el inscrito a favor de otro titular “

”, presenta similitudes importantes en el plano gráfico, fonético, ideológico y giro comercial, como se expondrá:



Los nombres comerciales cotejados entran dentro de la categoría de signos mixtos [conformados por una parte figurativa y otra denominativa], en el análisis de este tipo de signos resalta su parte denominativa ya que el consumidor se refiere a su nombre a la hora de adquirir los servicios de su giro comercial.

De lo anterior resulta claro que el nombre comercial solicitado desde el punto de vista gráfico resulta similar al signo registrado, ya que su componente principal es **ARA** el resto de sus términos son de uso común [BEACH CLUB].

El consumidor desde el punto de vista gráfico no es un observador exacto del detalle visual, este basa el recuerdo de las marcas en una impresión general o cierto detalle significativo [ARA], más que en un recuerdo fotográfico del conjunto, por ende los signos presentan similitud gráfica.

Fonéticamente se presenta similitud ya que cada signo inicia con el término **ARA** y el consumidor pone mayor atención en este, al resultar el resto de la conformación del signo de términos de uso común para el giro comercial a distinguir.

Ideológicamente, vistos los signos en su conjunto ambos evocan la idea de lugares para hospedarse, para el turismo y recreación, por lo que si existe semejanza en ese sentido.

Sumado a las identidades tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial de los establecimientos identificados con los signos en pugna resulta similar, el nombre comercial solicitado distingue: *Un establecimiento comercial dedicado a la promoción, venta y desarrollo de centros turísticos, clubes de playa, hoteles de playa, megaproyectos habitacionales y comerciales para turismo recreativo*, y el nombre comercial registrado distingue: *Un establecimiento dedicado a un hotel*. Por lo tanto se presenta una alta probabilidad de riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

Así las cosas, revisado el expediente, este Tribunal toma la decisión de acoger el cotejo



realizado por el Registro, confirmando lo resuelto con base en lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues efectivamente el signo propuesto no contiene los suficientes elementos que permitan dar la distintividad necesaria con respecto al inscrito.

En razón de lo expuesto, no resultan de recibo los agravios del apelante, por cuanto, se debe recordar que en los signos mixtos la parte denominativa es lo más fuerte, ya que ésta constituye su título y la forma en que será solicitado o referido por el consumidor; además los signos distinguen un giro comercial relacionado.

Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, cincuenta y dos segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, cincuenta y dos segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del



ARA
BEACH CLUB

nombre comercial “ ”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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 DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33