



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0051-TRA-PI

Solicitud de registro como marca: “Centro Turístico Punta Ara (DISEÑO)”

EL PASEO DE LINDORA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7271-2014)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0594-2015

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0585-0980, en su condición de apoderado especial de la empresa **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cuatro minutos con cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 25 de agosto de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. **María Margarita Herdocia de Montealegre**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, solicitó el registro de la marca de servicios, bajo diseño:



CENTRO TURISTICO Punta Ara

En **clase 30** internacional, para proteger: “*Servicios de arrendamiento, venta, leasing y préstamo de bienes raíces; servicios de administración de bienes raíces, incluyendo complejos, centros, torres de oficinas, condominios, oficinas, edificios, parqueos, áreas verdes, jardines, parques y áreas comunes de condominios; servicios de correduría de bienes raíces, administración de bienes raíces, servicios de agencias de bienes raíces, servicios de información en materia de seguros, servicios de financiación de proyectos inmobiliarios y compra de bienes inmuebles, servicios de financiación de préstamos, incluyendo prestamos a tractos, servicios de valoración de bienes raíces, servicios de inversión de fondos.*”

Y en **clase 37** internacional, para: “*Servicios de diseño, construcción, reparación remodelación y restauración de edificios, hoteles, centros y proyectos turísticos y recreativos, parqueos, calles, áreas verdes, parques, servicios de supervisión de construcciones, servicios de información en materia de construcción, servicios de limpieza del interior y exterior de edificios y otras edificaciones, servicios de asfaltado y pavimentación de calles, servicios de limpieza de ventanas, servicios de supervisión e información de construcciones.*”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, treinta y cuatro minutos con cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, resolvió; “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...].”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 03 de diciembre de dos mil catorce, el Lic. **Hernán Pacheco Orfilia** en su condición de apoderado especial de la compañía **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final, antes referida.



CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, un minuto con seis segundos del nueve de diciembre de dos mil catorce, resolvió; “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...].*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, por haber determinado que el signo propuesto “**Centro Turístico Punta Ara (DISEÑO)**”, resulta engañoso en cuanto a los servicios solicitados en las clases 36 y 37 internacional, que se desean proteger. Lo anterior, al amparo de lo que dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, dentro de sus agravios manifestó que el signo propuesto por su representada no es engañoso. Que conforme al principio de veracidad de la marca, la cual indica que el signo debe ser veraz en merito tanto del interés públicos y el privado. Por lo anterior, su representada manifiesta que no existe aptitud en el signo propuesto para provocar confusión en el consumidor respecto de servicios turísticos; siendo que el alegato atinente a la falta de relación entre el signo a registrar y los servicios que



se desean proteger. Que la solicitud que se hace ante este Tribunal, es la de transformar el signo solicitado en un derecho marcario, en aras de no infringir específicamente el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Agrega, que el Registro de instancia, en la resolución impugnada resolvió el fondo del asunto rechazando la inscripción de la solicitud presentada, al considerar que contiene elementos que pueden causar engaño o confusión respecto de los servicios que desea proteger, estableciendo que con ello contraviene el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Continua manifestando en sus agravios, que en la resolución apelada el Registro de la Propiedad Industrial, omitió realizar un análisis sobre el engaño alegado para cada una de las clases y sus respectivas listas de servicios, incumpliendo con ello el deber de motivación, conforme así lo establece el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. Que conforme a criterios de la Procuraduría General de la República, la Ley exige que lo resuelto por la Administración Pública se derive claramente de evidencia fáctica contenida en el expediente. Contrario sensu, se estaría ante un acto basado únicamente en la subjetividad del funcionario que resuelve, lo que provoca un vicio de nulidad absoluta en el caso de marras. Por lo anterior, solicita obviar las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial, y proceder con la emisión del respectivo edicto de publicación.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (Agregada la negrilla)



Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- 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.” (Subrayado y negrita no corresponde a su original)

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 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 productos 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.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución impugnada, procedió a rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios:

CENTRO TURISTICO
Punta Ara

Lo anterior, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivo, siendo que el signo propuesto resulta engañoso con respecto a los servicios que dese proteger en **clase 30** internacional, para: *“Servicios de arrendamiento, venta, leasing y préstamo de bienes raíces; servicios de administración de bienes raíces, incluyendo complejos, centros, torres de oficinas, condominios, oficinas, edificios, parqueos, áreas verdes, jardines, parques y áreas comunes de condominios; servicios de correduría de bienes raíces, administración de*



bienes raíces, servicios de agencias de bienes raíces, servicios de información en materia de seguros, servicios de financiación de proyectos inmobiliarios y compra de bienes inmuebles, servicios de financiación de préstamos, incluyendo prestamos a tractos, servicios de valoración de bienes raíces, servicios de inversión de fondos.”, y en **clase 37** internacional, para: “*Servicios de diseño, construcción, reparación remodelación y restauración de edificios, hoteles, centros y proyectos turísticos y recreativos, parqueos, calles, áreas verdes, parques, servicios de supervisión de construcciones, servicios de información en materia de construcción, servicios de limpieza del interior y exterior de edificios y otras edificaciones, servicios de asfaltado y pavimentación de calles, servicios de limpieza de ventanas, servicios de supervisión e información de construcciones.*”, en virtud de que la naturaleza de los servicios que se pretenden proteger, bajo la citada denominación difiere en todo su contexto, siendo que al utilizar la frase CENTRO TURISTICO el consumidor lo va a relacionar con una actividad comercial dedicada al descanso y esparcimiento. Por lo que, su empleo transmite una información diferente a la naturaleza de los servicios que se pretenden proteger, lo cual evidentemente induce a engaño o confusión, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

En este sentido, reiteramos que la prohibición intrínseca que deriva del signo, es por la incorporación de términos que relacionadas con el producto o servicio a proteger son potencialmente engañosos, y bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera operó en el presente caso y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

Ahora bien, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual también se reconoce el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así



posicionar su producto o servicio en el mercado. En este sentido, corresponde al operador jurídico realizar el estudio de los signos conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y determinar si estos cumplen o con los requisitos de admisibilidad que establece nuestra legislación marcaría.

Por lo que, el calificador de advertir algún tipo de inadmisibilidad debe proceder a comunicar a la parte interesada los motivos de forma o fondo contenidos en la solicitud bajo su respectivo fundamento jurídico, a efectos de que se proceda a subsanarlos, tal y como de esa manera se desprende del expediente a folio 09 por medio de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:13:02 del 29 de agosto de 2014 y notificado el 02 de septiembre de 2014.

Es por medio de este proceso de calificación registral que se garantiza no solo la protección de los derechos del consumidor para que este pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, sino que además el derecho exclusivo del que goza el titular de una marca ya registrada, para impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir error o confusión. Por lo que, de no advertir la Administración el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial a las marcas, y es en razón de ello que se garantiza el principio de veracidad de las marcas. En consecuencia, sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

Por otra parte, este Tribunal estima que del estudio realizado a la resolución venida en alzada, se desprende que el Registro de la Propiedad Industrial motivo el acto de manera precisa y bajo la normativa jurídica por medio del cual operó el rechazo de la solicitud conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, como además se desestimo con relación a los derechos de terceros, tal como se desprende del **CONSIDERANDO II** del presente



dictado. Por lo que no encuentra este Órgano de alzada, elemento alguno por medio del cual se pueda considerar la nulidad del acto administrativo ahora impugnado.

Asimismo, este Juzgador una vez analizados los autos no encuentra elemento alguno mediante el cual se identifique algún vicio de nulidad, como tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. Razón por la cual se rechazan las manifestaciones en este sentido.

Finalmente, de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. **Hernán Pacheco Orfila**, apoderado especial de la empresa **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cuatro minutos con cinco segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Lic. **Hernán Pacheco Orfila**, apoderado especial de la empresa **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cuatro minutos con cinco segundos del veinticinco de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de registro de la marca de servicios “**Centro Turístico Punta Ara (DISEÑO)**”, para las clases 36 y 37 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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 .- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.