



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-401-TRA-PI-1111-12



Solicitud de inscripción del nombre comercial (49)

PAPAGAYO GOLF AND COUNTRY CLUB S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-2675)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 610-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de mayo del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **José Enrique Contreras Morales**, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento noventa y dos-trescientos treinta, en su condición de apoderado especial de la empresa **PAPAGAYO GOLF AND COUNTRY CLUB S.A.**, la sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada 300 metros al sur del Cementerio de Sardinal de Carrillo, Guanacaste, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, seis minutos, veinticinco segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de marzo del dos mil once, el señor **José Enrique Contreras Morales**, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como nombre comercial



para proteger un establecimiento comercial dedicado a la práctica de golf y restaurante, ubicado en la Libertad de Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las doce horas, seis minutos, veinticinco segundos del seis de octubre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, en fecha veintidós de octubre del dos mil doce, el señor José Enrique Contreras Morales, en representación de la empresa, **PAPAGAYO GOLF AND COUNTRY CLUB S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las diez horas, veintinueve minutos, veinticinco segundos del veinticinco de octubre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la **COMPAÑÍA DEL DESARROLLO DE SANTA ELENA S.A.**, el nombre comercial **“PAPAGAYO”**, bajo el registro número **45684**, desde el 26 de febrero de 1973, para proteger y distinguir en clase 49 internacional, “las actividades turísticas, hoteleras y de otros negocios conexos que desarrollará en las zonas de Santa Rosa y Santa Elena de Guanacaste”. (Ver folio 100 vuelto). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO**, la marca de servicios



bajo el registro número **61108**, desde el 4 de agosto de 1982, vigente hasta el 4 de agosto del 2022, en clase 31 internacional, para proteger en clase **41, 42 y 43** internacional, **clase 41**, “los servicios de turismo, en cuanto a Marina, Golf, etc.”, en **clase 42**, “los servicios de turismo en general”, y en **clase 43**, “los servicios de hotelería” (Ver folios 101 y 102).

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



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que el nombre comercial solicitado a nivel gráfico, fonético e ideológico es similar al nombre comercial y a la marca de servicios inscritos, por lo que violenta lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la sociedad recurrente inconforme con la resolución venida en alzada, mediante escrito de apelación argumenta que los signos por las que se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado no tienen similitud, toda vez, que el pretendido hace alusión a un Deporte mundialmente conocido como el golf, y el diseño es un pájaro de la familia de las cotorras, la cual descansa sobre una pelota de golf, luego presenta información relativa al golf y su práctica. Señala el recurrente que en la resolución impugnada se le indica que existe una marca que puede prestarse a similitudes, es totalmente falso ya que GOLF no tiene nada que ver con GOLFO, son dos términos totalmente diferentes, una cosa es que una palabra se parezca en la escritura pero no necesariamente significa lo mismo, es claro que cuando escuchamos la palabra Golfo nos transporta a pensar en agua, bahía pero no a pensar en el deporte del Golf como tal, por lo tanto no hay riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaría concretamente el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de inscripción del nombre comercial **“Papagayo Golf and Country Club S.A.”**, donde los elementos **“Golf and Country Club”** lo mismo que **“S.A.”** son meros descriptivos generales de la actividad, lo que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la protección no se extenderá a esos elementos de uso común. A efecto el artículo 28 dice: *“ (...) Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la*



protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Ahora bien, separando esa frase de uso común lo que nos queda es el término “**Papagayo**” como elemento central del signo propuesto, el que coincide con la marca inscrita y que se indica en el hecho probado 2, “**PROYECTO TURÍSTICO GOLFO papagayo GTE. COSTA RICA (diseño)**”, el cual tiene como elemento distintivo “**GOLFO PAPAGAYO**”, que relacionado con el solicitado la coincidencia es total. Sin embargo, en un primer escenario podría ser objeto de registración, porque cabría la posibilidad que el establecimiento comercial que protege ese nombre, realice una actividad comercial diferente al inscrito. Bajo un segundo escenario y atendiendo lo anterior se procede con el cotejo de dichos servicios.

Bajo ese entendimiento observe el solicitante que el establecimiento que protege el nombre comercial solicitado es para la “práctica del golf, bar y restaurante”, que se relacionan directamente con los servicios que ofrece el titular de la marca inscrita “**PROYECTO TURÍSTICO GOLFO papagayo GTE. COSTA RICA (diseño)**”. En la clase 41 por los servicios de golf; respecto a las clases 42 y 43, la actividad de bar y restaurante está relacionada indirectamente con los servicios de turismo que protege la clase 42 y los servicios de hotelería que protege la clase 43.

De esta forma al estar los signos cotejados relacionados por proteger servicios idénticos y afines, y girar éstos alrededor del término “**PAPAGAYO**”, lleva razón el Registro en denegar la solicitud presentada, siendo necesario confirmar esta denegatoria.

Otro hecho relevante es que el diseño gráfico que se agrega, no es suficiente para evitar el riesgo de confusión con los otros signos distintivos inscritos, porque la parte denominativa constituye el factor tópico, sobre el cual se cotejan los signos. Más aún tratándose de establecimientos comerciales ubicados en una región cercana a Guanacaste, aumenta el riesgo



de asociación empresarial y confusión entre dichos signos por parte de los consumidores.

Lo anterior determina, que el nombre comercial que se aspira inscribir no puede coexistir en el comercio junto con los signos inscritos, ello en razón de lo prescrito en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De ahí, que considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Enrique Contreras Morales**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PAPAGAYO GOLF AND COUNTRY CLUB S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, seis minutos, veinticinco segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial “**Papagayo Golf and Country Club S.A.**”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y cita normativa expuesta, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Enrique Contreras Morales**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PAPAGAYO GOLF AND COUNTRY CLUB S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, seis minutos, veinticinco segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial “**Papagayo**



Golf and Country Club (diseño).”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22



RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente N° 2011-0401-TRA-PI-1111-12



Solicitud de inscripción del nombre comercial (49)

PAPAGAYO GOLD AND COUNTRY CLUB S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-2675)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 235-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del once de marzo de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 610-2013, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene la Resolución del Voto No. 610-2013, emitido por este Tribunal, visible a folios 610 a 612 del expediente, en el cual se consignó incorrectamente dentro de la fecha el año en que se emitió dicho voto, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el error material cometido, para que en lugar de leerse “veintinueve de mayo del dos mil doce” se lea correctamente “veintinueve de mayo del dos mil trece”, en todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución.



POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en la Resolución del Voto N° 610-2013 para que en lugar de leerse “veintinueve de mayo del dos mil doce” se lea correctamente “veintinueve de mayo del dos mil dos mil trece” “. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora