



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2014-0159-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “HOTEL ISLA VERDE”

HOTEL Y RESTAURANTE ISLA VERDE, S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-10578)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 612-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO . Goicoechea, a las diez horas del cinco de agosto del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora ***Au Shum Tsang***, conocida como Verónica, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de San José, con cédula de identidad número 8-066-941, ***Presidente*** con facultades de ***Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma*** de la empresa ***Hotel y Restaurante Isla Verde, S.A.***, cédula jurídica número 3-101-375568, domiciliada en San José contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas cincuenta y nueve minutos siete segundos del diez de febrero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas veinticinco minutos siete segundos del seis de diciembre del dos mil trece, por la señora ***Au Shum Tsang***, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “***Hotel Isla Verde***” para proteger y distinguir el establecimiento comercial abierto al público dedicado al servicio de Hotel y Restaurante.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las de las once horas cincuenta y nueve minutos siete segundos del diez de febrero del dos mil catorce., indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

TERCERO. Que mediante escrito interpuesto ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas veinticuatro minutos cuarenta y un segundos del trece de febrero del dos mil catorce, la señora **Au Shum Tsang, Apoderada Generalísima sin Límite de Suma del Hotel y Restaurante Isla Verde, S.A.** presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la citada resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro se encuentra inscrito el nombre comercial **ALBERGUE ISLA VERDE**, bajo el número 134752, titular Inversiones y Consultores de Pococí S.A., desde el 28 de agosto del 2002, para proteger: Un establecimiento comercial de turismo recreativo y ecológico, **albergue y restaurante**, pesca deportiva. Ubicado Guápiles, La Rita, Barrio San Bosco, de la Escuela La Victoria 200 norte y 400 oeste. (Ver folio 9 y 12).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Hotel Isla Verde**” estimando que el signo solicitado tiene similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita individualizar el giro comercial a proteger.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que no comparte el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, pues considera que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, del nombre comercial “Albergue Isla Verde” con “Hotel Isla Verde” ya que las definiciones textuales según el diccionario de la Real Academia Española para las palabras Albergue y Hotel son completamente diferentes en sus definiciones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define el *nombre comercial* como:

“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

El nombre comercial tiene por objeto que las empresas sean reconocidas por el público dentro del mercado, y es el medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Al respecto, Manuel Lobato, señala que el nombre comercial es: *“(...) el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa [...] El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)”* (véase LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022). En este contexto, se puede colegir que la *distintividad* es un requisito básico que debe cumplir todo



nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Este nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado por lo que debe obtener la característica de la **distintividad**, que consiste en diferenciar un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los pueda determinar y no se confunda. Este riesgo puede ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

La normativa sobre signos distintivos es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal inscripción conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o servicios, ello de conformidad con los artículos 65 (inadmisibilidad) y 66 (protección) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por ello, los nombres comerciales contrapuestos son:



REGISTRADO	SOLICITADO (APELANTE)
ALBERGUE ISLA VERDE	HOTEL Y RESTAURANTE ISLA VERDE, S.A.
TITULAR: INVERSIONES Y CONSULTORES DE POCICÍ, S.A.	TITULAR: HOTEL Y RESTAURANTE ISLA VERDE, S.A.
PROTECCION Y DISTINCION: <i>Un establecimiento comercial dedicado a Turismo recreativo y ecológico, albergue y restaurante, pesca deportiva</i>	PROTECCION Y DISTINCION: <i>Un establecimiento dedicado al servicio de hotel y restaurante.</i>

Como puede verse, el signo solicitado tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, ambos signos comparten el término distintivo Isla Verde. Determinando que existe la suficiente posibilidad de que cause confusión al público consumidor al ser ambos signos similares y buscan proteger el mismo giro comercial por lo que es claro que ambos van destinados al mismo tipo del consumidor.

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues se prevé que no puede ser registrable un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros o asimismo al público consumidor.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto el nombre comercial inscrito “*Albergue Isla Verde*”, como el solicitado “*Hotel Isla Verde*”, lo conforman dos palabras idénticas y preponderantes **ISLA VERDE**; concepto que resalta y que dirige la atención del consumidor de forma directa, causando el riesgo de confusión por la identidad gráfica, fonética y sobre todo ideológica que evoca la identificación “*Isla Verde*”, así como la similitud en la actividad, la naturaleza, el giro comercial y los servicios prestados por ambas empresas, los cuales se relacionan y son idénticos, pues trata servicios de hotelería y restaurante, lo cual no hace la suficiente distintividad para coexistir registralmente con el nombre comercial inscrito.



El artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos refiere a la protección del nombre comercial y en lo de interés dispone:

“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo... susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el 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.”

Por su parte el inciso a) del numeral 8º de la citada Ley dice:

“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a. Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”*

- b. Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.*

Debe tomarse en cuenta que el nombre comercial inscrito **“ALBERGUE ISLA VERDE”**, protege un establecimiento comercial dedicado a Turismo recreativo y ecológico, albergue y restaurante, pesca deportiva, y el nombre que se pretende registrar **“HOTEL ISLA VERDE** lo es para proteger y distinguir un establecimiento dedicado al servicio de hotel y restaurante. Observa este Tribunal, que ambos listados de actividades están relacionados entre sí, Albergue



y Hotel son percibidos por el consumidor medio ideológicamente de la misma forma, se trata del mismo concepto genérico, además de ser ambos restaurantes por eso se advierte la semejanza ideológica, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción. Así lo indicado el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)”.

Es importante además acotar que de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el nombre comercial “Albergue Isla Verde, inscrito desde el 28 de agosto del 2002 permanecerá por ley hasta la extinción de dicha empresa, no caducará:

“Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”

Finalmente, la **Misión** de este Tribunal Registral Administrativo es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes a esta jurisdicción; es decir protección jurídica a ambas partes, objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

“...La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, 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 beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Au Shum Tsang, Apoderada Generalísima sin Límite de Suma del Hotel y Restaurante Isla Verde, S.A.** contra la resolución de las once horas cincuenta y nueve



minutos siete segundos del diez de febrero del dos mil catorce, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por la señora ***Au Shum Tsang, Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma del Hotel y Restaurante Isla Verde, S.A.*** contra la resolución de las once horas cincuenta y nueve minutos siete segundos del diez de febrero del dos mil catorce, la que se confirma en este acto. Se da por agotada la vía administrativa. 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 de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- *Nombres Comerciales*
- *Solicitud de Inscripción del nombre comercial*