



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0905-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “CATALINAS” (DISEÑO)

CATALINAS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES (CPMS) S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-7673)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 636-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintiséis de julio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **JAMES ALSTON BERRY**, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense, casado en primeras nupcias, desarrollador de bienes raíces, cedula de residencia uno ocho cuatro cero cero cero seis nueve cero cinco dos ocho, con domicilio en Santa Cruz Guanacaste, en su condición de Apoderado General de la empresa **CATALINAS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES (CPMS) S.A.**, cédula jurídica tres – ciento uno – seiscientos veintisiete mil doscientos ochenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con quince minutos y cincuenta y un segundos del veinte de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Agosto del 2011, el señor **JAMES ALSTON BERRY**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**CATALINAS**” (**DISEÑO**), en **Clase 43** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de Restauración (alimentación) y hospedaje temporal*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con quince minutos y cincuenta y un segundos del veinte de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de setiembre de 2011, el señor **JAMES ALSTON BERRY**, en representación de la empresa **CATALINAS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES (CPMS) S.A.**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1.-El nombre comercial “**PLAYA CATALINA**”, propiedad de **GALERIA TRES MIL S.A.**, bajo el N° de Registro 169273, inscrito desde el 6 de Julio de 2007, para proteger y distinguir en clase 49 del nomenclátor internacional un establecimiento dedicado a un proyecto hotelero y de



desarrollo de inmuebles, servicios que procuran el alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas, y servicios de restauración y alimentación de viajeros. Ubicado en Guanacaste, Santa Cruz, Tempate localidad de Playa Prieta. (Ver folios 22 frente y vuelto).

2.-La marca de servicios “PLAYA CATALINA”, propiedad de GALERIA TRES MIL S.A., bajo el N° de Registro 175192, desde el 27 de Mayo de 2008, hasta el 27 de Mayo de 2018, para proteger y distinguir: Alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas y servicios de restauración y alimentación de viajeros, en clase 43 del nomenclátor internacional (Ver folio 23 frente y vuelto).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial basó su negativa a la solicitud de inscripción de la marca de servicios: “CATALINAS” (DISEÑO) en virtud de que es una marca inadmisibles por derechos de terceros, debido a que según se desprende de su análisis y cotejo con los signos inscritos “PLAYA CATALINA” por cuanto los servicios a proteger se encuentran relacionados, comprobando del estudio integral que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, trasgrediendo el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la sociedad recurrente considera que existe una inconsistencia que ubica a su representada en una posición de desventaja, debido a que desde el inicio de ese proceso se presentó la marca a registrar como una marca mixta, la cual consta aparte de letras estilizadas, de un diseño que le otorga carácter distintivo y novedoso que complementa dicha denominación, a lo cual se hizo caso omiso del diseño a la hora de realizar el cotejo marcario en el Rechazo de Plano. Indica además que tras visualizar los signos como un todo y apreciados en conjunto se observan suficientes diferencias desde los puntos de vista visual gráfico y fonético, teniendo además la marca solicitada por su representada un diseño que la vuelve distintiva dentro del



mercado comercial, máxime que la marca a registrar contiene un diseño único y novedoso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano *a quo* al establecer en la resolución recurrida que:

“(...) las semejanzas resultan ser mayores que las diferencias, al respecto la jurisprudencia costarricense añade: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen de un mismo empresario .”

Por la anterior consideración, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo solicitado con el inscrito, y de acuerdo a la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, no puede ser inscrito, puesto que la Ley de Marcas, prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de la marca solicitada y los signos inscritos.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca de servicios solicitada **“CATALINAS”**



(DISEÑO), se encuentra inserta dentro de los signos inscritos, siendo el término CATALINA el elemento preponderante, y característico de los signos confrontados, y el vocablo con mayor fuerza y profundidad que penetra en la mente del consumidor medio y determina la impresión general que se suscita en la mente del público, por lo que no es procedente lo alegado por la parte recurrente, en cuanto a que el *a quo* no toma en cuenta el diseño de la marca pretendida, ya que si bien es cierto la marca pretendida es mixta y los inscritos denominativos, el término “**CATALINA**” se constituye en el factor tópico, resultando casi idéntico al de los signos inscritos, pudiendo pensarse además de todo lo anterior que existe relación entre éstas por los servicios que busca proteger la marca solicitada y dentro de los cuales se encuentran “servicios de restauración y hospedaje”, pudiendo creer el consumidor por asociación empresarial que pertenecen a la misma familia que los de los signos inscritos, ya que distinguiría además de los ya incluidos, servicios íntimamente relacionados con el giro o actividad comercial que desarrollan los ya inscritos.

Bajo tales premisas, examinados en su conjunto, la marca que pretende inscribir la empresa **CATALINAS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES (CPMS) S.A.**, con los signos inscritos a nombre de la sociedad **GALERIA TRES MIL S.A.**, se avala el cotejo realizado por el *a quo*, el cual determina que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con los signos inscritos.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, en virtud que las marcas enfrentadas tienen elementos que crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios que protegería no son distinguibles, lo cual por lo ya visto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, éstos se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) 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;...”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa **CATALINAS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES (CPMS) S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el señor **JAMES ALSTON BERRY**, en su condición de Apoderado General de la empresa **CATALINAS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES (CPMS)**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con quince minutos y cincuenta y un segundos del veinte de setiembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**CATALINAS**” (**DISEÑO**). 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33