

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0237-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “*VISTAS DE LINDORA (DISEÑO)*”

CONSTRUCTORA BRENES Y SALAS, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 759-2015)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO No. 740-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del primero de octubre de dos mil quince.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el **Licenciado Sergio Quesada González**, abogado, con cédula 1-553-680, en representación de **CONSTRUCTORA BRENES Y SALAS, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-260814, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil quince.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2015, el **Licenciado Sergio Quesada González** en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “*VISTAS DE LINDORA (DISEÑO)*”, para proteger y distinguir “*Un desarrollo habitacional vertical y horizontal de urbanización y condominios sito en Santa Ana, Lindora*”, con el siguiente diseño:





**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las diez horas, cincuenta y nueve minutos, siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el el **Licenciado Quesada González**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

**CUARTO.** 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 o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 24 de noviembre de 2003, a nombre de Nativa Mariposa Morpho, S.A., el nombre comercial **“LAS VISTAS”** bajo el Registro No. **142753**, para proteger y distinguir en Clase 49: *“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y urbanización de tierras, condominios, lotes, bienes raíces, hotelería, recreación, spa e instalaciones para todo tipo de deportes. Ubicado en Tárcoles, Garabito, Puntarenas, frente a la entrada principal de la Reserva Biológica Carara, Lomas de Carara Resort Community”*, (ver folio 5).

**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 por considerar que se trata de un signo inadmisibles por derechos de terceros, el cual transgrede el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así se desprende del cotejo con el nombre comercial registrado, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son casi idénticos, toda vez que el término LINDORA es solo un indicador de la ubicación del desarrollo habitacional que se pretende proteger y por ello no genera una carga distintiva importante, por ello el término predominante del signo pretendido es VISTAS, que contiene en su totalidad al inscrito, resultando casi idénticos, en razón de lo cual no es posible su coexistencia registral.

Inconforme con dicha resolución, el apelante alega que el rechazo de su signo se hace argumentando que existe similitud con varios distintivos registrados con la palabra VISTAS, citando el registrador tres antecedentes que coexisten hace varios años y que están ubicados en diferentes partes del país, por lo que no puede aducirse que haya confusión respecto de la situación geográfica porque el proyecto a proteger no está cerca de ninguno de los otros. Afirma que en la resolución no se toma en cuenta que el elemento diferenciador y original del distintivo es LINDORA, que es el elemento fuerte que identifica y da el carácter de originalidad al nombre comercial, sino que solamente se analiza el elemento VISTAS, que tienen en común todos los signos y por ello no puede aplicarse el argumento de que el solicitado riñe con otros que también lo contienen porque estos otros sí se han aceptado. Agrega el recurrente que Lindora es una palabra que se ha usado como distintivo marcario y ha sido ampliamente aceptado por el Registro, lo cual refuta y desvirtúa el argumento registral, ya que se ha aceptado el registro de esta palabra con un elemento genérico agregado, en marcas tales como: LINDORA BOULEVARD, CENTRO CORPORATIVO LINDORA, MINI BODEGAS LINDORA, PLAZA LINDORA, LINDORA CAFÉ, LINDORA PARK, entre otros. Con fundamento en dichas manifestaciones solicita se admita su recurso y se ordene continuar con el trámite de inscripción del nombre comercial pretendido.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO ENTRE NOMBRES COMERCIALES.** El nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, de lo que se infiere que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Por otra parte, los artículos 68 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 41 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), disponen expresamente que a los nombres comerciales les son aplicables los mismos procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 del indicado Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinadas a fondo, a efecto de que el calificador o examinador del Registro de la Propiedad Industrial, pueda determinar que no existen impedimentos que motiven la negativa de la inscripción solicitada, con el fin de que ésta no produzca confusión en el consumidor y que a la vez impida se origine daño a los competidores y el comercio en general.

Concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la inscripción de un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, cuando su objeto de protección sea también idéntico o semejante, o; aunque sea diferente, sea susceptible de ser asociado, toda vez que la misión de los signos marcarios está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda.



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.

Por otra parte, respecto del cotejo marcario, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

*“Artículo 24.- 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:*

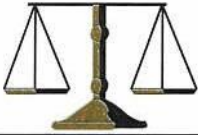
*[...]*

*b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con **énfasis en los elementos no genéricos o distintivos**;*

*c) Debe darse más **importancia a las semejanzas que a las diferencias** entre los signos...” (Agregado el énfasis)*

**QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De previo a entrar al análisis del caso bajo estudio, resulta necesario aclarar que el fundamento de la denegatoria del nombre comercial pretendido, es únicamente su similitud con el nombre comercial “LAS VISTAS” inscrito bajo el registro número 142753 y no todos los signos que cita el recurrente. En razón de ello no resultan admisibles sus alegatos en este sentido.

Teniendo como base lo dispuesto en la normativa citada en el Considerando que precede, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto “**VISTAS DE LINDORA (DISEÑO)**” respecto del inscrito “**LAS VISTAS**” encontramos entre ellos más



similitudes que diferencias, lo cual obliga a proteger el signo inscrito, el cual está inmerso en el propuesto, ya que el término LINDORA no se constituye en un elemento que le otorgue la distintividad que exige la ley.

Respecto del nombre Lindora, no puede considerarse como elemento preponderante, que constituya un elemento fuerte, diferenciador y original como afirma el recurrente. Por ello coincide este Órgano de Alzada con el Registro, pues al ser un lugar geográfico situado en Santa Ana, no tiene la aptitud suficiente para diferenciarlo de los otros proyectos habitacionales que puedan generarse en esa zona, acentuando aún más el riesgo de asociación con el Nombre Comercial LAS VISTAS ya inscrito, del cual no se puede en esta vía entrar a cuestionar su registrabilidad, como tampoco puede pretenderse un pronunciamiento respecto de las razones que llevaron a la Autoridad Registral a admitir otros signos que contengan los términos “LINDORA” y “VISTAS”, ya que no es este el centro de discusión en estas diligencias administrativas.

Por lo anterior, efectivamente el vocablo “VISTA” se constituye en el factor tópico, central del signo bajo análisis, y no como lo señala el recurrente, en razón de lo cual respecto de éste es que debe realizarse el cotejo marcario, tal como lo hizo el Registro.

Obsérvese que ambos signos coinciden incluso en una identidad en su comercialización, pues ambos se dedican al mismo giro comercial, sea, desarrollos habitacionales, lo que provoca un riesgo de asociación empresarial, por ello, ante estas circunstancias, no puede este Tribunal resolver de modo distinto a como lo hizo la Autoridad Registral.

En otro orden de ideas, el hecho de que la empresa solicitante tenga en trámite varias solicitudes de signos, no implica que el Registro esté obligado a conceder la que aquí se discute, pues bajo el principio de independencia, cada expediente se estudia por separado, tomando en cuenta



únicamente los autos que en él consten, de ahí que lo procedente es referimos solo a “



Por otra parte, en cuanto a la gran cantidad de signos que llevan el término “Lindora”, es algo que no se puede evitar, porque precisamente se trata del lugar donde se desarrolla la actividad o el negocio, o bien proviene el producto, o se da el servicio, de ahí que, se reitera, el elemento preponderante en el conjunto marcario propuesto es “VISTAS”, el cual ya se encuentra registrado y para el mismo giro comercial, lo cual contraviene la Ley de Marcas y por ello no puede admitirse lo solicitado.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que en los signos mixtos el término denominativo tiene un carácter predominante sobre el figurativo, toda vez que es ese el nombre del signo y por ende con el que será mencionado y reconocido por el consumidor, en razón de ello el diseño agregado no aporta distintividad alguna.

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 y por ello no resultan admisibles los agravios expuestos por la parte apelante.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Sergio Quesada González**, en representación de **CONSTRUCTORA BRENES Y SALAS, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil quince, la que en este acto se confirma.



**SEXTO. 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 el **Licenciado Sergio Quesada González**, en representación de **CONSTRUCTORA BRENES Y SALAS, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y nueve minutos, siete segundos del veintiséis de febrero de dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegando el registro del Nombre Comercial **“VISTAS DE LINDORA (DISEÑO)”**. 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***

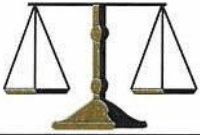
***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33