



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0101-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo ARA RESORT (diseño)

Marcas y otros signos

EL PASEO DE LINDORA S.A., apelante


Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-7274)

VOTO N° 756-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del quince de octubre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad uno-mil ciento sesenta y uno cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la sociedad **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, titular de la cédula de persona jurídica tres-ciento uno-doscientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos, veintiséis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, la señora María Margarita Herdocia de Montealegre, empresaria con carnet de residente rentista uno cinco cinco ocho cero dos dos uno cuatro tres uno seis, vecina de San José, solicita se inscriba como nombre comercial el signo  para distinguir “un establecimiento



comercial dedicado a la promoción, venta y desarrollo de centros turísticos, clubes de playa, megaproyectos habitacionales y comerciales para turismo recreativo”.

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, quince minutos, veintiséis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

TERCERO. Que en fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, nueve minutos, treinta y un segundos del nueve de enero de dos mil quince.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 de dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De acuerdo al cotejo que se realizó en la resolución final venida en alzada, de interés para la presente resolución se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente nombre comercial a nombre de Delfin Araya Delgado.



registro # 180700 inscrito desde el trece de octubre de dos mil ocho, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a hotel, ubicado en Puerto Viejo de Sarapiquí. (ver folio 86)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre los nombres comerciales inscritos y el solicitado, así como relación en los giros comerciales, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el signo solicitado no es engañoso y que los servicios que pretende proteger y distinguir están relacionados con la playa, agrega que el acto administrativo emitido por el Registro de la Propiedad Industrial es nulo por carecer de fundamentación, señala que en cuanto al cotejo marcario que el nombre comercial inscrito no solo cuenta con un diseño especial, sino que también está compuesto por la palabra AMBIGUA que en conjunto con su diseño posee las diferencias necesarias para hacer que un consumidor no incurra en confusión, por lo que solicita revocar la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante indica que los signos se diferencian por su diseño, sin embargo, este Tribunal considera que el elemento preponderante en todos es su parte literal, destacando en ellos la palabra **ARA**, ya que es esa la que el consumidor recordará y utilizará para identificar a los



locales comerciales y sobre el agravio de que el signo no es engañoso estamos ante un cotejo y no ante un análisis intrínseco y el rechazo del a quo no tuvo que ver con un tema de signo engañoso, respecto al agravio de la falta de motivación, el Registro indicó claramente cuáles son los motivos que llevaron al rechazo, sea el cotejo con el nombre comercial inscrito; sobre la falta de visión de conjunto, se considera que el cotejo si se realizó bajo tal premisa ya que se tomaron en cuenta los elementos concentradores de la aptitud distintiva, y además que el signo inscrito tiene diseño como ya se indicó. Considera este Tribunal que existe similitud desde el punto de vista gráfico y a nivel fonético, éstas suenan muy parecido por compartir la palabra ARA, a nivel ideológico, ambas traen a la mente del consumidor la idea de hoteles y turismo, por lo que aquí encontramos identidad entre los signos cotejados, que hace que el consumidor los confunda o los asocie.

Aunado a lo anterior, el giro del establecimiento que se distingue con el nombre comercial inscrito y el solicitado están relacionados, ya que se trata en su generalidad, de *promoción, venta y desarrollo de centros turísticos, clubes de playa, megaproyectos habitacionales y comerciales para turismo recreativo* como en el caso del nombre comercial solicitado y un establecimiento dedicado a hotel, en el inscrito, por lo que no permite a la Administración Registral poder aplicar el principio de especialidad que rige el tema de registro de signos distintivos, y por el cual el alejamiento en los giros comerciales permitiría en principio, el registro de nombre comerciales similares. En el caso que se discute no aplica por la relación indicada. La calificación registral que bajo el principio de legalidad y dentro de un marco de calificación realiza el registrador, se basa en analizar el listado propuesto en la solicitud respecto a la información que consta en los asientos registrales, y no en los ofrecimientos comerciales de servicios que puedan hacer al público una u otra empresa, ya que dicha realidad resulta en un hecho imponderable para la Administración Registral. Por estos motivos, es que podrá el consumidor verse confundido sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con el nombre comercial solicitado, lo que violentaría el artículo 65 de la Ley de Marcas, que indica:



“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o 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.” (subrayado nuestro).

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, quince minutos, veintiséis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la sociedad **EL PASEO DE LINDORA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos, veintiséis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial del signo **ARA RESORT**. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02