



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0230-TRA-PI

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

CONSTRUCTORA BRENES Y SALAS, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 761-2015)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0781-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecinueve 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 catorce horas, cincuenta y dos minutos, cinco segundos del veinticinco 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 indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial “***ALTURAS DE LINDORA (DISEÑO)***”, para proteger y distinguir “*un desarrollo habitacional vertical y horizontal de urbanización y condominios sito en Santa Ana*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cinco segundos del veinticinco 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 el Juez Arguedas Pérez, 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 15 de diciembre de 1993, a nombre de HOGARES DE COSTA RICA S.A., el nombre comercial “**ALTURAS DE ESCAZÚ**” bajo el Registro No. **85182**, para proteger y distinguir en



Clase 49: “*un establecimiento comercial para identificar una Urbanización. Ubicado en San Rafael de Escazú, de la Paco 1 kilómetro al sur y 200 metros al oeste.*”, (ver folio 44).

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, busca proteger el mismo giro comercial y van destinados al mismo tipo de consumidor. Considera el Registro que del estudio integral del nombre comercial solicitado se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y por ello no es posible su coexistencia registral.

Inconforme con dicha resolución, el apelante alega que argumento para el rechazo de su signo es la existencia de antecedentes registrales que usan la palabra ALTURAS y por ello puede reñir con marcas inscritas, pero que están ubicados en zonas geográficas diferentes del país y no protegen los mismos servicios o bienes. Agrega que en la resolución no se toma en consideración el vocablo LINDORA, el cual tiene toda una carga distintiva per sé y, por el contrario, sin fundamento alguno se argumenta que las palabras LINDORA y ESCAZÚ hacen referencia a la ubicación geográfica de cada complejo habitacional, por lo que no les atribuye carga distintiva. Sin embargo, esta afirmación carece de solidez si vemos que el Registro de Marcas ha aceptado el uso de estos vocablos en un sinnúmero de marcas inscritas, que los contienen como único elemento característico y diferenciador. Aporta el gestionante el nombre de varias marcas inscritas que contienen las palabras LINDORA, ESCAZÚ y ALTURA, manifestando además que muchas de ellas están compuestas por el vocablo LINDORA más un elemento genérico, tales como: LINDORA



BOULEVARD, CENTRO CORPORATIVO LINDORA, MINI BODEGAS LINDORA, PLAZA LINDORA CENTRO CORPORATIVO, LINDORA CAFÉ, LINDORA PARK, entre otros. Lo mismo sucede con las palabras ESCAZU y ALTURA, que conforman gran cantidad de marcas inscritas y por ello no se entiende el tratamiento que se ha dado en el caso que nos ocupa, siendo que queda claro con estos antecedentes que los fundamentos para el rechazo no tienen asidero alguno. Con fundamento en dichas manifestaciones solicita sea admitido 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 2° 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 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. En primer término, advierte este Tribunal que existen errores materiales en el Considerando III de la resolución venida en Alzada, (ver folio 15), en donde se menciona la marca CATLEYA. Sin embargo, ello no afecta los argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello se omite pronunciamiento al respecto.

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 “**ALTURAS DE LINDORA (DISEÑO)**” respecto del inscrito “**ALTURAS DE ESCAZÚ**”, encontramos entre ellos más similitudes que diferencias, toda vez que los términos LINDORA y ESCAZÚ son solamente indicativos de la ubicación de ambos desarrollos habitacionales y por ello no constituyen elementos que permitan distinguirlos uno del otro, resultado de lo cual el cotejo marcario debe realizarse respecto de los demás elementos que componen el signo propuesto.

En este sentido, el nombre Lindora no puede considerarse como término preponderante, que constituya un elemento fuerte, diferenciador y original como afirma el recurrente, pues al ser un lugar geográfico carece de la aptitud suficiente para distinguirlo de otros proyectos de esta naturaleza que puedan generarse en esa zona y, en razón de ello, el vocablo “ALTURAS” se constituye en el factor tópico, central del signo bajo análisis.

Obsérvese que ambos signos coinciden incluso en una identidad en su comercialización, pues ambos se dedican al mismo giro comercial, sea, desarrollos habitacionales o urbanizaciones, lo que provoca un riesgo de asociación empresarial, máxime si se considera que en el mercado inmobiliario puede derivarse una confusión a partir del aprovechamiento que haga un tercero de los derechos de imagen que tenga otro titular, dado que el nombre comercial Alturas de Escazú se encuentra inscrito desde el año 1993. Aunado a ello, se trata de zonas comerciales muy cercanas y focalizadas en un segmento de actividad también muy cercanos y, 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 gestionante tenga en trámite varias solicitudes de signos similares al que aquí se analiza, no implica una obligación de 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, dado lo cual no resulta procedente relacionar aquí la gran cantidad de signos que incluyen los vocablos “LINDORA”, “ESCAZÚ” y

“ ALTURAS, siendo lo procedente es referimos solo al solicitado “  ”.

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 proporcionen distintividad 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 catorce horas, cincuenta y dos minutos, cinco segundos del veinticinco 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 catorce horas, cincuenta y dos minutos, cinco segundos del veinticinco de febrero de dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegando el registro del Nombre Comercial **“ALTURAS 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33