



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0359-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial: “TULE VILLA”**

**IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 833-2015)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 868-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del cinco de noviembre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor Armando Cruz García, médico, vecino de Puntarenas, cédula de identidad 8-0080-0441, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:14 horas del 16 de marzo de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero 2015, por el señor Armando Cruz García, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A, quien solicitó el registro del nombre comercial “TULE VILLA” diseño:





Para proteger: “Un establecimiento comercial dedicado al hospedaje temporal y arrendamiento de una villa o casa con fines vacacionales”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución a las 10:11:14 horas del 16 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “...Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Armando Cruz García en representación de la empresa IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A interpuso para el 13 de abril de 2015, recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:24:18 del 21 de abril de 2015 resolvió; “...Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...”.

**QUINTO.** 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 nulidad o la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- **ÚNICO:** Nombre comercial “PUNTA TULE” registro 45683, en clase 49 del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Actividades turísticas, hoteleras y otros negocios conexos*”, propiedad de la empresa Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. (v.f 55)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado “TULE VILLA” presentado por la sociedad IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A, al determinar que el signo marcario propuesto carece de la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral. Por lo que, con ello se transgreden los artículos 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A dentro de sus agravios manifestó que su representada no comparte lo señalado por el Registro al señalar que el nombre comercial propuesto por su mandante es similar gráfica, fonética e ideológicamente con el registro inscrito, y que tampoco pueda inducir a error al consumidor por riesgo de asociación empresarial, de conformidad con lo siguiente: que la marca de su representada corresponde a un signo mixto mientras que el signo inscrito es denominativo, por



lo que ello hace que a simple vista puedan ser diferenciados por el consumidor, siendo que el signo propuesto inicia con la palabra TULE, la cual posee letras estilizadas y una figura de una hoja verde, seguida de la palabra VILLA. En cuanto el nombre PUNTA-TULE es solo denominativo, lo que hace que a nivel visual no exista similitud.

Por otra parte, señala el recurrente que a nivel fonético ambos signos se escuchan de manera diferente, dado que el nombre solicitado tiene la palabra villa que se define como “casa con jardín en el campo, generalmente aislada de otras y utilizada para pasar temporadas de descanso o de recreo”, mientras que la palabra punta, se define por lo general como el extremo de alguna cosa. Por lo que la distinción es abismal y jamás podría causar confusión entre los nombres comerciales. Y desde el punto de vista ideológico el nombre PUNTA TULE carece de un significado conceptual, por lo que no habría posibilidad de confusión.

Asimismo, manifiesta el recurrente que el giro comercial que ambas empresas comercializan es diferente entre sí. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se ordene al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el procedimiento de registro de la presente solicitud.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Por su parte, el artículo 65 de dicho cuerpo normativo nos señala que:



*“Artículo 65º- 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.”*

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Por lo tanto, corresponde al operador jurídico proceder a realizar el cotejo marcario colocarse en el lugar del consumidor teniendo en mente quiénes serían los interesados del bien o servicio respaldado en tales signos y atenerse a la impresión que estos despierten, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Para el caso bajo examen, obsérvese que a nivel visual los signos contrapuestos; “PUNTA TULE” inscrito y la marca solicitada “TULE VILLA (DISEÑO)”, si bien el signo marcario solicitado se conforma por un número diferente de elementos al inscrito, ello no le brinda la capacidad distintiva necesaria para distinguirse de manera efectiva en el mercado, siendo que tal y como se desprende de ellos el elemento distintivo lo conforma la palabra TULE siendo



este el elemento predominante y de esa misma manera será percibido por el consumidor lo cual conlleva a un posible confusión y asociación empresarial con respecto al signo inscrito.

Lo anterior, en virtud de que el vocablo VILLA es una expresión necesaria y típica de sitios de hospedajes, por lo que no podría ser apropiable por parte de un particular y en consecuencia no podría ser el elemento que le proporcione la aptitud distintiva necesaria al signo solicitado.

Por otra parte, al ser la expresión “TULE” la frase predominante o de mayor fuerza en el signo propuesto a la hora de ejercer su pronunciación a nivel auditivo el consumidor la escuchará y percibirá de manera similar al signo inscrito, por ende, las relacionará como provenientes de un mismo origen empresarial. Máxime, que los servicios que se pretenden ofrecer se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil.

Respecto a su connotación ideológica se debe advertir que, si bien el término u expresión empleado “TULE” no tienen un significado dentro de nuestra lengua gramatical, por consiguiente, se debe calificar como una expresión de fantasía. Sin embargo, al utilizar los signos cotejados este elemento en común hace que evoque la misma idea o concepto en la mente del consumidor, sea, que los servicios que se pretenden comercializar pertenecen a un mismo origen empresarial, y como consecuencia de ello no podría obtener protección registral.

Por otra parte, si bien el signo propuesto



contiene elementos visibles y gráficos tal y como se detallan en la solicitud a folio 1 del expediente, no es un escenario que le proporcione la distintividad necesaria, en virtud de que el elemento figurativo no es preponderante respecto del elemento denominativo, siendo que como fue analizado este se



encuentra comprendido en la frase “TULE VILLA” y de ahí es que se determina que no posee aptitud distintiva.

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no le es de aplicación al caso bajo examen, en virtud de que tal y como se desprende el nombre comercial inscrito propiedad de la empresa Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A, bajo la denominación: “PUNTA TULE” registro 45683 para distinguir: “Actividades turísticas, hoteleras y otros negocios conexos”.(v.f 55) y el nombre comercial propuesto “TULE VILLA (DISEÑO)” que pretende distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado al hospedaje temporal y arrendamiento de una villa o casa con fines vacacionales” (v.f 1). Tal como se desprende del presente estudio, dichos establecimientos pretenden la protección y comercialización de servicios relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, respecto del hospedaje vacacional, por lo que es dable que una vez inmersos en el comercio el consumidor medio relacione los establecimientos comerciales como si fuesen de un mismo grupo empresarial, dada la similitud contenida en el signo propuesto con la utilización del elemento “TULE” lo cual incrementa el riesgo de error y confusión entre los servicios y su origen empresarial.

Por lo anterior, le es de aplicación la causal de inadmisibilidad por cotejo contenida en el artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de rito, que dice; “[...] *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los*

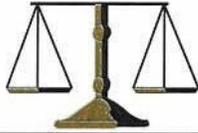


*servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; [...].” Situación la cual conlleva el rechazo de la solicitud.*

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado "TULE VILLA (DISEÑO)" presentado por la empresa IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A., generaría riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo inscrito "PUNTA TULE" registro 45683, propiedad de la empresa COMPAÑÍA DEL DESARROLLO DE SANTA ELENA S.A., en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo procedente su rechazo, conforme a los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** El representante de la empresa IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A señala que la marca de su representada corresponde a un signo mixto mientras que el signo inscrito es denominativo, siendo que el signo propuesto inicia con la palabra TULE, la cual posee letras estilizadas y una figura de una hoja verde, seguida de la palabra VILLA, por lo que ello hace que a simple vista puedan ser diferenciados por el consumidor. Al respecto, tal y como ha sido analizado en el considerando cuarto el hecho de que el signo propuesto contenga un diseño no es un escenario que le proporcione por si solo la aptitud distintividad necesaria, en virtud de que el elemento figurativo no es preponderante respecto del componente denominativo, siendo que como fue determinado este se encuentra comprendido en la frase "TULE VILLA" y de ahí es que se comprueba que no posee la aptitud distintiva requerida para obtener protección registral y en consecuencia procede su rechazo. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

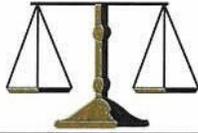
Por otra parte, señala el recurrente que a nivel fonético ambos signos se escuchan de manera



diferente, dado que el nombre solicitado tiene la palabra villa que se define como “casa con jardín en el campo, generalmente aislada de otras y utilizada para pasar temporadas de descanso o de recreo”, mientras que la palabra punta, se define por lo general como el extremo de alguna cosa. Por lo que su distinción es abismal y jamás podría causar confusión entre los nombres comerciales. Cabe destacar en este sentido que la distintividad del signo propuesto no puede recaer en el elemento VILLA dado que esta palabra corresponde a un término genérico y de uso común, por consiguiente no podría ser apropiable por parte de un tercero, ello en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que indica: “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.” Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Desde el punto de vista ideológico el nombre PUNTA TULE carece de un significado conceptual, por lo que no habría posibilidad de confusión. En este sentido, es importante señalar que el cotejo realizado por el calificador se hace en función de aquellos elementos en los que exista semejanza, por lo que, si bien la denominación inscrita como lo indica el recurrente no cuenta con un significado, tampoco se podría obviar el hecho de que al solicitarse un nuevo registro y utilizar este la frase TULE este elemento viene a conformar un radical común entre ellas, lo cual impide que se le proporcione protección registral al signo petitionado, ya que como ha sido analizado el consumidor podría pensar que los servicios que se ofrecen son del mismo origen empresarial que se encuentra inscrito y de ahí que se induzca a un eventual error o confusión sobre estos. Máxime que a diferencia de lo que estima el recurrente los servicios que se pretenden comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil.

Por las consideraciones dadas este Tribunal, estima procedente declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Armando Cruz García, apoderado generalísimo de la empresa



IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:14 horas del 16 de marzo de 2015, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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 interpuesto por el señor Armando Cruz García, apoderado generalísimo de la empresa IP INVERSIONES PIURA DE QUEPOS S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:14 horas del 16 de marzo de 2015, la cual se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud del nombre comercial “TULE VILLA (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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

---