



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0315-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “MISTICO ARENAL HANGING BRIDGES PARK (DISEÑO)”**

**D QUINIENTOS SEIS, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-6266)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 941-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de la empresa **D QUINIENTOS SEIS, S.A.**, con cédula de persona jurídica costarricense 3-101-543479, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:55:30 horas del 10 de mayo de 2016.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 2 de julio de 2015, los señores: **Gilma Castillo Rodríguez**, viuda, ama de casa, vecina de La Fortuna de San Carlos, con cédula de identidad 5-126-653, y **Jhonny José Castillo Obregón**, soltero, administrador de empresas, vecino de La Fortuna de San Carlos, con cédula 2-598-731 en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **NALAVI VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-638793, solicitaron la inscripción del nombre comercial “**MISTICO ARENAL HANGING BRIDGES PARK (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a Parque de Puentes*”



*Colgantes, que permite la observación de herpetofauna; flora, avifauna en el sotobosque, el dosel inferior y dosel superior del Bosque Tropical Húmedo de Transición donde está ubicado el Parque, el cual se ubica en La Fortuna, del Tapón de La Represa, dos y medio kilómetros al este, San Carlos, Alajuela”*

**SEGUNDO.** Que los edictos de ley fueron publicados en La Gaceta Nos. 173 a 175, los días 4, 7 y 8 de setiembre de 2015 y una vez transcurrido el término conferido en ellos presentó su oposición la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, alegando que su representada **D QUINIENTOS SEIS, S.A.**, es titular de un nombre comercial similar.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10: 55: 30 horas del 10 de mayo de 2016, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y en consecuencia admitió la marca solicitada por **NALAVI VERDE, S.A.**

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Reuben Hatounian** interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por la autoridad registral y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**QUINTO.** 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.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y de interés para resolver este asunto, el siguiente: **1.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de **D QUINIENTOS SEIS S.A.** el nombre comercial **“MISTICO COMUNIDAD DE PLAYA ”** bajo el registro **221750**, vigente desde el 5 de octubre de 2012, para proteger y distinguir *“un*



*establecimiento comercial dedicado a un proyecto inmobiliario de playa, ubicado en Garabito, Puntarenas, 900 metros al oeste de la escuela de quebrada amarilla, calle de lastre a mano derecha” (folio 17 de Legajo de apelación)*

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la oposición presentada en contra del registro del nombre comercial **“MISTICO ARENAL HANGING BRIDGES PARK (DISEÑO)”** en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que al enfrentarlo con el inscrito **“MISTICO COMUNIDAD DE PLAYA”** se evidencian diferencias suficientes y; aunado ello, al realizar el cotejo del giro comercial de cada uno de los signos, es evidente que son totalmente diferentes ya que el inscrito protege un proyecto inmobiliario de playa, mientras que el propuesto se refiere a servicios de turismo, aventura y diversión y por ello pueden coexistir, dado que no hay riesgo de generar confusión entre los consumidores y en consecuencia admite la solicitud de inscripción.

Inconforme con dicha resolución, **la apelante alega** que el nombre comercial MISTICO COMUNIDAD DE PLAYA fue inscrito con anterioridad, para proteger un proyecto inmobiliario y turístico. Por ello, la prioridad y derecho exclusivo de uso de la palabra “místico” le pertenece a su representada. Agrega que este proyecto está compuesto por una importante gama de áreas como lo son lagos, clubes sociales, parque ecuestre, ciclo vías, senderos, entre otros. Asimismo, se alquila de forma temporal parte de sus instalaciones para turistas. En razón de ello, el giro comercial de este signo va dirigido al turismo para lo cual se desarrollan diferentes actividades. Por lo anterior, afirma el apelante que existe un inevitable riesgo de provocar confusión en los consumidores, ya que los servicios que brindan están dirigidos al mismo público. Adicionalmente, al analizar sus elementos denominativos; que prevalecen sobre sus diseños, sin tomar en



cuenta las palabras genéricas: “comunidad de playa” y “Arenal Hanging bridges park”; que son de uso común para los servicios en cuestión, resulta indiscutible el riesgo de confusión y asociación, toda vez que ambos signos consisten en la palabra MISTICO. Con fundamento en dichas manifestaciones solicita se declare con lugar la apelación y se deniegue la inscripción del nombre comercial propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas) define el nombre comercial como un *“signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*. De tal modo, su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

Por otra parte, el artículo 65 de la Ley de Marcas establece algunas de las prohibiciones al registro de nombres comerciales, dentro de las que nos interesa en este caso cuando pueda *“...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...”*

De lo anterior, resulta claro entonces que el riesgo de confusión aplicado a los nombres comerciales se produce en los medios comerciales o el público, **respecto de aspectos de la empresa o el establecimiento que identifica**, tales como su identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o sobre el origen u otras características de los productos que se comercializan en ese establecimiento.

Con relación al ámbito de la protección de los nombres comerciales, el artículo 66 de la Ley de Marcas confiere al titular el derecho de actuar contra quien, sin su consentimiento: *“...use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...”*



No obstante, esta protección del nombre comercial no se da de forma exclusiva sobre el signo distintivo, sino que opera cuando con el uso de un nombre idéntico se pueda causar confusión o riesgo de asociación. Para ello es necesario que el contenido de la protección del signo inscrito esté debidamente individualizado, es decir que para el caso que nos ocupa, si el nombre comercial “**MISTICO COMUNIDAD DE PLAYA**” inscrito bajo el registro **221750**, está asociado en forma genérica a “*un establecimiento comercial dedicado a un proyecto inmobiliario de playa, ubicado en Garabito, Puntarenas(...)*”; no puede pretender el apelante que tal protección se pueda extender indiferentemente a cualquier otra actividad turística.

En este sentido, considera este Tribunal que la ubicación de cada uno de los establecimientos comerciales protegidos por los signos confrontados es totalmente disímil y que la naturaleza de los servicios que en ellos se prestan también es diferente, por lo cual no resultan admisibles las manifestaciones de la apelante, dado que no existe algún elemento que permita concluir que su coexistencia registral vaya a ocasionar confusión en los consumidores.

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **D QUINIENTOS SEIS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:55:30 horas del 10 de mayo de 2016, la que 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, 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 la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **D QUINIENTOS SEIS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:55:30 horas del 10 de mayo de 2016, la que en este acto se confirma, para que se deniegue su oposición y en consecuencia se admita el registro del nombre comercial **“MISTICO ARENAL HANGING BRIDGES PARK (DISEÑO)”**, presentado por la empresa **NALAVI VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*