
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0028-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “Palapita TapHouse”

GRUPO ISTMO DE PAPAGAYO S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-2967)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0095-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas cincuenta y ocho minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, cédula de identidad 1-1359-0010, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **GRUPO ISTMO DE PAPAGAYO S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-253942, domiciliada en Guanacaste, 26 kilómetros al norte del Doit Center Liberia, Península de Papagayo, 5000 Carrillo, Guanacaste, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:23:28 del 24 de noviembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Aguilar Sandoval, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo

Palapita TapHouse

en clase 43 para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar lo solicitado por derechos de terceros, artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa solicitante presentó recurso de apelación, y en sus agravios indicó:

1- El Registro señala en la resolución que los signos son diferentes, pero posteriormente indica que coinciden en los elementos PALAPITA y TAPHOUSE. Las marcas citadas no son del mismo titular, con lo cual, sí tendría sentido dicho argumento, sin embargo, el hecho de que haya términos que coinciden con distintas marcas de distintas empresas, no implica que exista riesgo de confusión ni asociación empresarial.

2. La marca LA PALAPA, registro 268249 es propiedad de GOODING LAPAJOHE INTERNATIONAL S.A., mientras que las marcas TAP HOUSE son propiedad de CADAM LETIRA S.A.

3. Este argumento de compartir términos con marcas de distintas empresas llevaría al absurdo de rechazar un alto número de marcas, porque cada uno de los términos, de manera separada, están contenidos en marcas de distintos titulares. El cotejo marcario que realizó el Registro incurre en el vicio de que se debe de comparar las

marcas teniendo en cuenta que son de distintos titulares, por lo que respecto a la palabra LA PALAPA, la marca solicitada se diferencia por contener el término TAPHOUSE, y respecto a la marca TAP HOUSE se diferencia por contener el término PALAPITA. Por lo tanto, no hay riesgo de confusión.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución, referido a las marcas inscritas que se describen más adelante.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de Marcas todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo y no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca en relación con las marcas de productos o servicios similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a, b y d:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

- d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor, y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

Signo solicitado

Palapita TapHouse

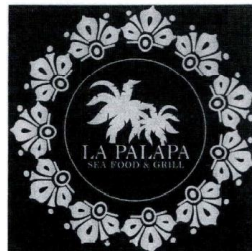
Clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Signos inscritos

LA PALAPA

Nombre comercial

Establecimiento dedicado a promocionar y brindar servicios turísticos de hotelería y de bienes raíces en zona de playa. Ubicado en San Rafael de Escazú, de la primera entrada de la Urbanización El Mirador 100 metros al sur y 25 metros al oeste.



Marca de servicios

Clase 43: servicios de restauración o alimentación (comida de mar y a la parrilla).



Marca de servicios

Clase 43: servicios de restauración (alimentación).



Nombre comercial


Establecimiento dedicado a servicios de restauración (alimentación) y bebidas alcohólicas, ubicado en San José, Santa Ana, 200 metros este del Restaurante Baccus, Plaza Cinco de Marzo, local uno y dos.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la apelación, se determina que el signo requerido **Palapita TapHouse** es denominativo, se compone de dos palabras, siendo el elemento preponderante “Palapita”, y entre el elemento literal de ese signo y el del nombre comercial inscrito “LA PALAPA” existen similitudes gráficas y fonéticas, ya que de las ocho letras que componen la palabra que es el elemento preponderante del signo solicitado, “Palapita”, seis están incluidas en el inscrito, cinco de las cuales están en el mismo orden: “Palap”, solo faltaría agregar la letra “a” de seguido para que sea la misma palabra. En el ámbito ideológico no se realiza cotejo, ya que las palabras PALAPA o PALAPITA no se encuentran en el diccionario de la Real Academia Española.



El análisis en cuanto a la marca  es el mismo, ya que tiene como elemento preponderante las palabras “LA PALAPA”.



En el caso de las marcas inscritas , existe alta similitud con el solicitado por el uso en común de la palabra TAPHOUSE, por lo que existe similitud gráfica y fonética. En cuanto al ámbito ideológico, existe identidad al componerse de las mismas palabras en inglés, TAP HOUSE, que se refieren a la idea de un bar donde se sirven bebidas directamente de un surtidor.

Aunado a lo anterior, y vistos los servicios y giros comerciales a los que se refieren los signos bajo cotejo, se determina que son de una misma naturaleza, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad, situación que evidencia que de coexistir el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad del signo solicitado.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, lo cual no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con las marcas inscritas, ya que existe riesgo de confusión y asociación empresarial.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Anel Aguilar Sandoval representando a **GRUPO ISTMO DE PAPAGAYO S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:23:28 horas del 24 de noviembre de 2022, la que se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33