
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0086-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL NOMBRE COMERCIAL



VILLA ALMENDROS S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-2077)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0180-2023


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y dos minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Irene Castillo Rincón**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-1513-0376, en condición de apoderada especial de la compañía **VILLA ALMENDROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica: 3-102-130784, con domicilio en San José, Escazú, en las oficinas Sfera Legal, ubicadas en el tercer piso del edificio El Pórtico, en Plaza Roble, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:16:38 horas del 7 de diciembre del 2022.


Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 8 de marzo de 2022, el señor **Glenn Jampol Levine**, empresario, vecino de Santa Bárbara de Heredia, portador de la cédula de identidad 8-0087-0956, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **Finca Rosa Blanca Sociedad Anónima**, cédula jurídica: 3-101-083299, domiciliada en Heredia, Santa

Bárbara, solicitó la inscripción del nombre comercial , para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a Hotelería. Ubicado en Heredia, Santa Bárbara, 800 metros al norte del Centro de Distribución de Café Britt.

Una vez publicado el edicto de ley la señora **Irene Castillo Rincón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **VILLA ALMENDROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, presentó oposición para la inscripción del nombre

comercial , al considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser titular de los signos “FLORBLANCA diseño” y “FLORBLANCA RESORT diseño”, en clases 49 y 43, debidamente registrados.

Mediante resolución dictada a las 12:16:38 horas del 7 de diciembre del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "Se declara **sin lugar** la oposición planteada por la señora IRENE CASTILLO RINCON, Apoderada Especial de **VILLA ALMENDROS SRL**, cédula jurídica 3-102-130784, contra la solicitud de inscripción

del nombre comercial  presentado por el señor GLENN

JAMPOL LEVINE, Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **FINCA ROSA BLANCA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-083299, la cual **se ACOGE.**"

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **VILLA ALMENDROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Al escuchar la marca "FLORBLANCA", el consumidor no piensa que se trata de una palabra de fantasía que no existe en el idioma español, sino que para este es evidente que se trata de la unión de dos palabras muy conocidas para el consumidor, "FLOR" y "BLANCA", por lo que, al hacer una correcta interpretación de las marcas de su representada, es evidente que estas son casi idénticas al signo solicitado FINCA ROSA BLANCA.

2. Para que el operador jurídico haga el análisis correspondiente, debe darse relevancia a la parte preponderante de las marcas y no a sus partes descriptivas o de uso común, por lo que no debe considerarse las palabras "coffee farm and inn" del signo solicitado y las palabras "Santa Teresa Costa Rica" de las marcas de mi representada. De esta forma el signo FINCA ROSA BLANCA tiene un significado casi idéntico a FLOR BLANCA, la rosa es un tipo de flor, por lo que ambos signos se refieren a flores blancas. Asimismo, la palabra "finca" en el nombre comercial solicitado no le otorga distintividad, ya que es descriptiva y de uso común.

3. Olvida el Registro que no existe ningún problema en que otros competidores usen el nombre de flores en sus marcas, la posibilidad de confusión surge cuando otro competidor usa el nombre de una flor + la palabra "blanca". El consumidor podrá pensar que ROSA BLANCA está relacionada con la marca FLOR BLANCA, ya que

ambas se refieren a una flor blanca.

4. El solicitante del nombre comercial FINCA ROSA BLANCA alega que este nombre nace de la inspiración de un poema de José Martí, sin embargo, esto no le da suficiente distintividad al signo. El consumidor común no asociaría este nombre con el poema indicado, ya que no es algo de conocimiento general.

5. Al hacer un análisis correcto, es evidente que hay similitud gráfica entre las marcas. Los logos de las marcas de su representada tienen los tonos azul y café, estos son los mismos colores usados por en el signo solicitado. Además, el diseño de las hojas de la flor del signo FLOR BLANCA registro no. 233448 son muy similares a las hojas que contiene el signo FINCA ROSA BLANCA.

6. En el aspecto fonético, los dos signos contienen letras muy similares entre ellas, por lo que la pronunciación de los signos en conjunto es casi idéntica.

7. El giro comercial que pretende amparar el signo FINCA ROSA BLANCA se encuentra íntimamente relacionado con los servicios protegidos por las diferentes marcas FLOR BLANCA. El Registrador realiza una interpretación antojadiza al giro comercial distinguido por el signo FINCA ROSA BLANCA, cuando no existe necesidad de hacerlo. En el análisis comparativo, lo correcto es limitarse a lo que expresamente pidió proteger el solicitante, es decir: Un establecimiento comercial dedicado a Hotelería, y no interpretar que el giro de este es “hospedaje de montaña en una finca de café”, cuando esto no fue lo que se solicitó.


8. El Registrador indica que los signos en conflicto “apuntan a un consumidor diferente”, por lo que pueden coexistir. No existe sentido en que el Registrador asuma esto, ya que evidentemente los servicios de hotel (protegido por los signos

de su representada) y de un establecimiento comercial dedicado a Hotelería, van dirigidos al mismo tipo de consumidor.


9. El Registrador mencionó que las marcas de su representada al contener las palabras “Santa Teresa” permiten al consumidor ubicar o distinguir el hotel de otros. Sin embargo, olvida que el signo bajo el registro no. 233448 contiene únicamente la denominación “FLOR BLANCA” y no indica ningún lugar en específico; y que las marcas en Costa Rica dan derechos sobre todo el país.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



1.  , registro 143918, inscrita desde el 30 de enero de 2004, vigente hasta el 30 de enero de 2024, titular: VILLA ALMENDROS S.R.L., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: servicio de hotel. (visible a folio 41 a 42 del expediente principal).



2.  , registro 233448, inscrita desde el 14 de febrero de 2014, titular: VILLA ALMENDROS S.R.L., para proteger y distinguir en clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a servicios de hotel, con las siguientes amenidades: restaurante, spa, centro de yoga, excursiones, surfing, entre otros servicios turísticos (entendiéndose otros servicios turísticos, como aquellos en función de las amenidades indicadas anteriormente), ubicado en la provincia de Puntarenas, Santa Teresa de

Cóbono específicamente 4 kilómetros al norte de Frank's Place. (visible a folio 43 a 44 del expediente principal).



3. , registro 18 de septiembre de 2003, vigente hasta el 18 de septiembre de 2023, titular: VILLA ALMENDROS S.R.L., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: el servicio de Hotel. (visible a folio 45 a 46 del expediente principal)

TERCERO: 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.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas) en su artículo 2, define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello, al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Al respecto y en cuanto al análisis de inscripción de un nombre comercial, hay que recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 226-IP-2020, del 4 de marzo de 2021, ha enumerado como las principales características del nombre comercial las siguientes:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón de social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o estar una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

El nombre comercial debe entonces tener capacidad de identificar, distinguir, y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que en el caso que nos ocupa es necesario conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, realizar un cotejo entre el nombre comercial propuesto y los signos distintivos registrados a nombre del oponente, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo de asociación empresarial. Al efecto señala la norma en mención:

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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- 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;
- d) 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;
- 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;

- f) f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes:


NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



En clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a Hotelería. Ubicado en Heredia, Santa Bárbara, 800 metros al norte del Centro de Distribución de Café Britt.

SIGNOS DEL Oponente

	En clase 43 internacional: servicio de hotel.
	En clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a servicios de hotel, con las siguientes amenidades: restaurante, spa, centro

	<p>de yoga, excursiones, surfing, entre otros servicios turísticos (entendiéndose otros servicios turísticos, como aquellos en función de las amenidades indicadas anteriormente), ubicado en la provincia de Puntarenas, Santa Teresa de Cóbano específicamente 4 kilómetros al norte de Frank's Place.</p>
	<p>En clase 43 internacional: el servicio de hotel.</p>

Conforme lo expuesto y observando los signos cotejados, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, y considera que los signos en conflicto presentan la distintividad requerida para distinguirse en el mercado, por lo que se debe permitir su coexistencia registral.

Nótese que los signos opuestos a nivel **gráfico** son mixtos, es decir, formados por una parte denominativa y otra parte figurativa. En cuanto al elemento denominativo, comparten la palabra "BLANCA", sin embargo, se considera como un término genérico y de uso común, por lo que no podría otorgarse un derecho de exclusiva sobre dicho vocablo, por cuanto se estaría limitando a otros competidores y creando una posición de venta injusta frente a otros empresarios en el mercado. Además, se verifica que los signos se encuentran conformados por otros términos, que los hacen diferenciables entre sí.

En cuanto al diseño o parte figurativa, no presentan similitudes que puedan provocar riesgo de confusión o de asociación empresarial indebida.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos poseen una fonética diferente, ya que si bien coinciden en la pronunciación de la palabra “BLANCA”, los otros elementos que incluyen, al ser pronunciados en conjunto emiten una sonoridad distinta al oído del consumidor.

En el campo **ideológico**, el término “FLORBLANCA” en los signos del oponente, no evocan algún concepto o significado en la mente del consumidor, que pueda inducirlo a confusión con respecto al nombre comercial solicitado



Al ser los signos en conflicto, gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, no es necesario realizar un cotejo de servicios o giros comerciales, ya que los signos pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente el nombre comercial propuesto



, cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos del oponente, por lo que se rechazan los agravios expresados por el apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Irene Castillo Rincón**, en condición de apoderada especial de la compañía **VILLA ALMENDROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Irene Castillo Rincón**, en condición de apoderada especial de la compañía **VILLA ALMENDROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:16:38 horas del 7 de diciembre del 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26