



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0054-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CACIQUE (DISEÑO)”

GUANACASTE LAND COMPANY LLC, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 4542-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1068-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del dos de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-818-430, en representación de la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY, LLC**, constituida según las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintiocho minutos, ocho segundos del trece de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2011, la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad 9-0097-394 en representación de la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY, LLC**, solicitó la inscripción de la marca “**CACIQUE (DISEÑO)**”, en Clases 35, 36,37,41,43 y 45 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito visible a folio 18, presentado ante el Registro de la



Propiedad Industrial el día 02 de setiembre de 2011, la Licenciada Donoso Esquivel **divide la solicitud de registro** relacionada, para que se continúe el trámite de la misma únicamente respecto de la **Clase 43**, para proteger y distinguir “*Hotel, restaurante, bar, spa para la salud y la belleza, servicios vacacionales y de alojamiento, provisión de instalaciones para conferencias y servicios de hospitalidad relacionados, a saber, servicios de comida y bebidas, restaurante, bar y servicios de catering, proveyendo alojamiento provisional en cuarto de hotel, provisión de instalaciones de uso general para reuniones, conferencias y exhibiciones, provisión de instalaciones para banquetes y funciones sociales para ocasiones especiales, y servicios de reservación para habitaciones de hotel*”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veintiocho minutos, ocho segundos del trece de setiembre de dos mil once, resuelve rechazar de plano la inscripción solicitada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2011, el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, en la representación indicada, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre del Consejo Nacional de Producción, la marca “**CACIQUE (DISEÑO)**”, bajo el **Registro No. 73011**, vigente desde el 26 de setiembre de 1990 hasta 26 de setiembre de 2020, que protege “*Licores*”, en Clase 33 Internacional (folio 46).
2.- Que la marca “**CACIQUE (DISEÑO)**” inscrita con Registro No. 73011 fue declarada por este Tribunal Registral como marca notoria, según consta del **Voto No. 1449-2009** dictado a las 11:05 horas del 23 de noviembre de 2009, (folio 24)

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción solicitada con fundamento en el inciso a) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto los signos propuesto e inscrito protegen servicios y productos relacionados. Que del estudio integral de la marca propuesta se comprueba que hay identidad con la inscrita, lo cual puede causar confusión en el público consumidor, afectando su derecho de elección y socavando el esfuerzo de otros titulares por distinguir sus productos o servicios mediante signos marcarios.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente afirma que, si bien es cierto, la parte denominativa de ambas marcas es la misma, éstas son mixtas. Es decir que van acompañadas por un diseño y por ello, la combinación con otros elementos, hace de la



solicitada un signo con suficiente distintividad para ser convertido en un registro marcario, ya que debe realizarse su análisis con una visión de conjunto.

Relaciona el apelante el Voto No. 1449-2009 dictado por este Tribunal a las 11:05 horas del 23 de noviembre de 2009, indicando que éste versa sobre la solicitud del signo denominativo “CACIQUE” presentado por su representada, no obstante, no resulta aplicable el mismo criterio allí esbozado a este caso, por cuanto la presente solicitud trata de un signo mixto y por ello sí presenta distintividad en respecto del signo inscrito a favor del Consejo Nacional de Producción, dada la diferencia en sus diseños, aunado a la falta de relación en los productos que comercializa, por cuanto la marca propuesta pretende proteger un complejo turístico en clase 43, de lo que no puede concluirse que constituya competencia de una bebida alcohólica como lo es el licor Cacique y que el consumidor pueda relacionarlas al punto de producirle confusión, ya que ninguno de los servicios ofrecidos por la marca de su representada se encuentran relacionados con los licores protegidos por la marca inscrita y por ello solicita sea revocada la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.



En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir con la registrada, se advierte que ambas tienen idéntico denominativo “CACIQUE”, independientemente del diseño que cada una de ellas contiene. En este último sentido, debe recordarse que en general, al cotejar signos mixtos es su elemento denominativo el que prevalece, siendo éste el preponderante por cuanto es su título y en consecuencia con él será solicitado e identificado en el comercio por el consumidor. Además, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, porque siendo que el solicitada lo es para distinguir servicios de hotel, restaurante, bar, de alojamiento, servicios de comida y bebidas, servicios de catering, provisión de instalaciones para diferentes tipos de eventos sociales, es común que en ellos se ofrezcan bebidas alcohólicas y es allí donde resultan susceptibles de ser relacionados los indicados servicios y productos.

Aunado a lo anterior, la marca “CACIQUE (DISEÑO)” inscrita a favor del Consejo Nacional de Producción ha sido declarada como marca notoria y en razón de esta condición es merecedora de una protección especial por parte tanto de la Autoridad Registral como de este Órgano Superior y por ello debe impedirse, en forma más estricta, el registro de signos que atenten contra su derecho de exclusiva.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que no resultan recibo los alegatos del apelante y por ello no encuentra motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, efectivamente, el signo propuesto violenta derechos de terceros y genera un inminente riesgo de confusión, por lo cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, ocho segundos del trece de setiembre de dos mil once, la cual 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, 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, ocho segundos del trece de setiembre de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“CACIQUE (DISEÑO)”** presentado por el recurrente. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33