

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0241-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “Falls Resort”

THE FALLS RESORT AT MANUEL ANTONIO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 593-2017)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0560-2017

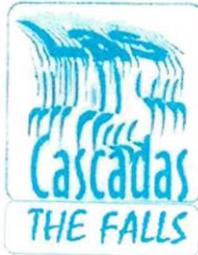
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del veinte de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Sara Gómez Rendón**, mayor, vecina de Puntarenas, titular de la cédula de identidad número 8-0088-0704, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **THE FALLS RESORT AT MANUEL ANTONIO S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-531362, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:34 horas del 4 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de enero de 2017, la señora **Sara Gómez Rendón**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Falls Resort**”, para proteger y distinguir, en la clase 43 de la nomenclatura internacional: “*los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:30:12 horas, del 6 de febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que existen



inscritos el nombre comercial “ ”, bajo el registro **218105**, y la marca de servicios **“Las Cascadas The Falls”**, bajo el registro **218089**, ambos signos propiedad de la señora Catalina Castro Chaves.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:57:34 horas del 4 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE:** Rechazar la marca solicitada para inscripción. ... ”.

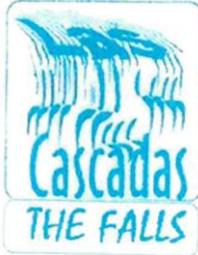
CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 19 de abril de 2017, la señora **Sara Gómez Rendón**, en representación de la empresa **THE FALLS RESORT AT MANUEL ANTONIO S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados, relevantes para lo que deber ser resuelto que, en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscritos los siguientes signos:



- 1.- El nombre comercial “**Las Cascadas The Falls**”, bajo el registro número **218105**, perteneciente a la señora **CATALINA CASTRO CHAVES**, inscrito el 27 de abril de 2012, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado al servicio de hospedaje temporal para nacionales y extranjeros, ubicado en Puntarenas, Quepos, Zona Americana Tipo H, de la Marina Pez Vela 250 metros sur.* (ver folio 15).
- 2.- La marca de servicios “**Las Cascadas The Falls**”, bajo el registro número **218089**, perteneciente a la señora **CATALINA CASTRO CHAVES**, inscrito el 27 de abril de 2012, y vigente hasta el 27 de abril de 2022, para proteger y distinguir: “*servicios de hospedaje temporal*”, en clase 43 de la nomenclatura internacional. (ver folio 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Falls Resort**”, pues consideró que posee similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas importantes con el signo inscrito, además los servicios de la clase 43 internacional son iguales a los servicios de la marca inscrita y al giro del nombre comercial registrado. Estableció que siendo

inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos; por lo que consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo **octavo a), b) y d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó como agravios los siguientes:

- Que el análisis realizado por parte de la Oficina de Marcas es completamente superficial y carente de fundamento sólido.
- En cuanto al cotejo marcario señaló que gráficamente solo coinciden en una palabra, por lo que no es motivo de confusión ya que es una palabra genérica. En cuanto a la parte fonética indicó que, no se toma en cuenta que los signos son formados por otras palabras que vienen a completar los distintivos. Y en la parte ideológica manifestó que, la solicitante ha laborado por muchos años haciendo uso del signo “Falls Resort”, teniendo claro conocimiento de que para los clientes los signos en conflicto no representan un motivo de confusión.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente idénticos en su parte denominativa preponderante, sea el término “**FALLS**” en ambos, ya que el signo propuesto como “**Falls Resort**”, y los signos inscritos como “**Las Cascadas The Falls**”, tienen ese elemento en común. Se nota además que el término “**Resort**” en el signo solicitado, resulta insuficiente para generar una distinción entre éstos, por lo que el elemento central en ambos signos distintivos es “**Falls**”, que traducido al español es “**Cascadas**”, vocablo que además utilizan los signos inscritos, tampoco hace diferencia entre los signos enfrentados, ni asimismo, la parte figurativa del nombre comercial inscrito ya que priva en la mente del público consumidor el elemento denominativo. Así las cosas, el elemento “**Resort**” en el signo solicitado, al ser un

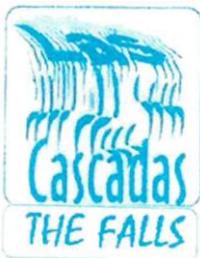
concepto genérico y de uso común en el comercio, no tiene peso de distintividad para el cotejo.

De esta manera se hace el cotejo entre “**Falls**” y “**The Falls**”, nótese que el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos propone un cotejo dando más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que dichos términos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el consumidor que puede asociar empresarialmente la marca de servicios solicitada “**Falls Resort**” con el nombre comercial inscrito “**Las Cascadas THE FALLS (DISEÑO)**”, y la marca de servicios inscrita “**Las Cascadas The Falls**”.

Si bien es cierto hay diferencias gráficas figurativas entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito, el elemento denominativo antes analizado es el que predomina, por lo que las diferencias gráficas o figurativas no son suficientes para hacer la distinción. Conforme lo ha expresado además este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa priva sobre la figurativa, se le da más peso a la primera, de parte del público consumidor y así lo ha considerado este Órgano de alzada, por lo que el cotejo marcario se centra en los elementos dichos, pues en tal caso los signos de marcas presentan una similitud en los campos gráfico, fonético e ideológico, en su parte preponderante antes indicada. El análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, en la clase 43 de la nomenclatura internacional para la cual fue rechazada la presente solicitud por el nombre comercial y la marca inscritos, debe hacerse también partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo **8 incisos a), b) y d)** ibídém, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo

para el rechazo de la solicitud que nos ocupa en la clase 43 internacional, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de servicios relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito y con los servicios de la marca inscrita, propiedad de la señora **Catalina Castro Chaves**, dando como fundamento legal la prohibición establecida por los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en los hechos probados, el nombre comercial “



” y la marca de servicios “**Las Cascadas The Falls**” fueron inscritos para identificar un establecimiento comercial y servicios cuyo giro comercial es el mismo que los servicios que protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 43 internacional, por ser estos “*alimenticios y de hospedaje temporal*”, **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos**, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial y la marca de servicios registrados: “*... un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso ...*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso también para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial y los servicios de la empresa titular y los servicios de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

Concluye este Tribunal que debe acogerse el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que las semejanzas tanto gráficas como fonéticas e ideológicas, fundamentan el riesgo de confusión y el riesgo de asociación que puede ocasionar la convivencia de los signos distintivos enfrentados, ya que el término “**FALLS**” es el preponderante tanto en los signos distintivos inscritos como en la marca solicitada. Por este motivo no es de recibo el agravio de la parte en donde indica que el análisis del órgano a quo es superficial y carente de fundamento, por cuanto ha quedado demostrado en la resolución apelada que el riesgo de confusión y asociación es inminente y que tanto la parte denominativa de la marca solicitada, así como los servicios a proteger son idénticos al giro comercial y los servicios de los signos distintivos inscritos, lo que puede perjudicar al consumidor al no poder este identificar o individualizar de forma precisa el origen empresarial de los servicios que pretende adquirir.

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial y la marca inscritos, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos **a), b) y d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sara Gómez Rendón**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **THE FALLS RESORT AT MANUEL ANTONIO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:57:34 horas del 4 de abril de 2017, la cual, 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de

marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la señora **Sara Gómez Rendón**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **THE FALLS RESORT AT MANUEL ANTONIO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:57:34 horas del 4 de abril de 2017, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40