

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0394-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “*TULEMAR GARDENS RESORT (diseño)*”

SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4759)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0712-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-443-939, en representación de la empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-561429, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:12 horas del 23 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2016, la licenciada **Ingrid Adriana Angulo Mesén**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula 1-1118-0455, en representación de la empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.** solicitó el registro de la marca de servicios “***TULEMAR GARDENS RESORT (diseño)***”, que la solicitante traduce al idioma español como “***TULEMAR COMPLEJO DE JARDINES***”, en clase 43 de la clasificación internacional para distinguir y proteger “*servicios de restaurante (alimentación) hospedaje*”

temporal”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a esta solicitud fueron publicados en La Gaceta N°127, N°128 y N°129, los días 1, 4 y 5 de julio de 2016.

TERCERO. Que dentro del término conferido en los edictos relacionados, presentaron su oposición las siguientes personas: **Marianella Arias Chacón** en representación de **MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MABINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA** con cédula jurídica 3-101-110146; **Carlos Corrales Azuola** en representación de **DAVE HOUCK** empresario con cédula de residencia costarricense 184000889725, **CONDominio HORIZONTAL RESIDENCIAL TULEMAR ISLAND EN F.F.P.I.** número 6 del Condominio Horizontal Residencial Tulemar Gardens con cédula jurídica 3-109-586994, **CASA DE FRUTAS DE COSTA RICA S.A.** con cédula jurídica 3-101-332300, **SOCIEDAD 3-102-687689 S.R.L.** con cédula jurídica 3-102-687689, **SOCIEDAD 3-102-701046 S.R.L.** con cédula jurídica 3-102-701046, **G & G TREE HOUSE S.A.** con cédula jurídica 3-101-292793, **GRUPO BOSQUE DE JACARANDAS S.A.** con cédula jurídica 3-101-462494, **BEDCO PROPERTIES S.R.L.** con cédula jurídica 3-102-341046, **CORPORACIÓN SUEÑO DE ANGEL S.A.** con cédula jurídica 3-101-400792, **INVERSIONES Y DESARROLLOS LOS SENDEROS DE LA COSTA S.A.** con cédula jurídica 3-101-362216 y **PUNTOS YUXTAPUESTOS S.A.** con cédula jurídica 3-101-386746.

CUARTO. Que mediante resolución de las 11:19:12 horas del 23 de marzo de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en la condición indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida y en vista de esto conoce este Tribunal.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

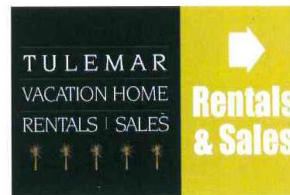
- 1.** Que la palabra “TULEMAR” corresponde a una playa ubicada en Manuel Antonio, cantón de Quepos de la provincia de Puntarenas (f.227 del expediente principal)
- 2.** Que la empresa opositora **MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MABINSA, SOCIEDAD ANONIMA** con cédula jurídica 3-101-110146 es la administradora de un condominio denominado “**CONDOMINIO TULEMAR GARDENS**” cédula jurídica 3-109-325674, inscrito en el Folio Real 1655-M-000, ubicado en el distrito 01 Quepos, del cantón 06 Quepos de la Provincia de Puntarenas (folio 56)
- 3.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:
 - a)** A nombre de la solicitante SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.: el nombre comercial “**TULEMAR BUNGALOWS Y VILLAS**” con registro 171722 vigente desde el 30 de noviembre de 2007 (folio 33 de legajo de apelación) y la marca de servicios

“BUENA VISTA VILLAS AND CASAS AT TULEMAR BEACH” con diseño



registro 192786 vigente hasta el 20 de julio de 2019 (folio 34 de legajo de apelación)

b) A nombre del opositor DAVE HOUCK: marca de servicios **“TULEMAR VACATIONS**



HOME RENTALS & SALES” con diseño registro 211084 vigente hasta el 22 de julio de 2021 (folio 204); la marca de servicios **“TULEMAR VACATION HOME RENTALS & SALES”** con registro 211084 (folio 32 de legajo de apelación); y



“MANUEL ANTONIO COSTA RICA Casa de Frutas” con diseño registro 241089 vigente hasta el 16 de enero de 2025 (folio 31 de legajo de apelación)

c) A nombre de FRUMBES GOODS, SOCIEDAD ANÓNIMA con cédula jurídica 3-101-357653, el nombre comercial **“CASA MIRADOR DE TULEMAR”** con diseño



y registro 253637, vigente desde el 18 de julio de 2016 (folio 30 de legajo de apelación)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de interés para el dictado de esta resolución.


TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición interpuesta por: **GRUPO BOSQUE DE JACARANDAS S.A.** e **INVERSIONES Y DESARROLLOS LOS SENDEROS DE LA COSTA S.A.** porque su gestor oficioso, el licenciado Carlos Corrales Azuola, no cumplió con los requisitos procesales para acreditar su representación, ya que en este caso no se presentó el poder respectivo. No obstante, esa autoridad registral admitió las oposiciones presentadas por **MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MABINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA** representada por la licenciada Marianella Arias Chacón; así como el señor **DAVE HOUCK** y las empresas **CONDominio HORIZONTAL RESIDENCIAL TULEMAR ISLAND EN F.F.P.I.** número 6 del Condominio Horizontal Residencial Tulemar Gardens, **CASA DE FRUTAS DE COSTA RICA S.A., SOCIEDAD 3-102-687689 S.R.L., SOCIEDAD 3-102-701046 S.R.L., G & G TREE HOUSE S.A., BEDCO PROPERTIES S.R.L., CORPORACIÓN SUEÑO DE ANGEL S.A.** y **PUNTOS YUXTAPUESTOS S.A.**, todos estos últimos representados por el licenciado Carlos Corrales Azuola y en consecuencia denegó el registro del signo **“TULEMAR GARDENS RESORT (diseño)”** solicitado por **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.** al considerar que violenta los incisos c), d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que no cuenta con elementos que le otorguen distintividad, toda vez que los términos **GARDEN** y **RESORT** son palabras de uso común para los servicios de que se trata y el término **TULEMAR** (tal como se determinó en el **Voto 939-2015** dictado por este Tribunal Registral a las 11:10 horas del 12 de noviembre de 2015) se refiere al nombre de una playa ubicada en Manuel Antonio, en razón de lo cual no puede ser apropiado por un particular por fungir como un indicador de origen geográfico. Aunado a lo anterior, el diseño que ha sido agregado al signo pretendido tampoco le aporta esa distintividad.

Inconforme con lo resuelto, alega el apelante que la empresa opositora Mantenimiento de Bienes Inmuebles MABINSA, S.A. (en adelante MABINSA S.A.) no aportó prueba

acreditando que ostente un interés legítimo en contra de la marca solicitada y que este argumento no fue analizado por el Registro. Afirma que la actuación de esta oponente es de mala fe porque se basa en la carencia de distintividad del signo que pretende su representada.

Por otra parte, respecto del opositor Dave Houck y las otras empresas opositoras, indica que su interés nace del registro 241089 denominado “CASA DE FRUTAS”, el cual no comparte ningún tipo de similitud con la marca propuesta, siendo que; tal como sucede con MABINSA S.A. ninguna es titular de signos marcarios que cuenten con legitimación de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Marcas, ya que su oposición se fundamenta en el artículo 16 de la Ley de citas. Agrega que el señor Dave Houck es dueño de la marca “TULEMAR VACATION HOME AND RENTALS (diseño)” con registro 211084 y del nombre comercial “TULEMAR” con registro 241125, es decir tiene inscritos registros que incluyen la palabra TULEMAR y a pesar de ello alega que la solicitante pretende apropiarse en forma indebida de un signo que no tiene aptitud legal para obtener protección marcaria, por lo que su mala fe consiste en que su oposición tiene la única finalidad de obtener un beneficio comercial desleal.



Afirma el recurrente que el signo  cuenta con suficientes elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que le otorgan distintividad y por ello; al analizarla con una visión de conjunto, de acuerdo al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, permite al consumidor diferenciarla de otras en el mercado, aunque tengan algún elemento similar. Con vista en dichos alegatos solicita se revoque la resolución del Registro y se ordene continuar con la inscripción de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, este Tribunal considera necesario referirse a la legitimación advirtiéndole a la parte apelante que es parte legítima cualquier competidor que se encuentre dentro del sector correspondiente, en este caso todos aquellos titulares de establecimientos de naturaleza hotelera y restaurante.

En segundo lugar, por la forma en que se resolverá este asunto, procede este Órgano de Alzada a realizar el estudio de registrabilidad de la marca desde el punto de vista intrínseco.

Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, la distintividad es una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir, y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por **motivos extrínsecos** refieren a la relación entre el signo en estudio y otros similares que hayan sido inscritos previamente. Por otra parte, los **motivos intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger con ella**, respecto de aquellas situaciones que impidan su registración, relativas a otros bienes o servicios similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando esté constituida por términos que resulten de **uso común o usual** para los productos o servicios a los que se refiera (**inciso c**), cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, **describiéndolo** (**inciso d**) o cuando pueda causar **engaño** o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (**inciso j**). En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección (**inciso g**).

Es así que, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de su objeto de protección, menos distintivo será.

En aplicación de lo anterior, considera este Órgano de Alzada que lleva razón la autoridad

registrar en denegar el registro del signo  **TULEMAR**
GARDENS RESORT por razones intrínsecas, toda vez

que su elemento denominativo está constituido por palabras **de uso común**: “*complejo de jardines Tulemar*”, que en la usanza comercial puede utilizarse para designar los “servicios de restaurante y hospedaje temporal” que pretende proteger, con lo cual infringe el **inciso c)** del artículo 7 de la Ley de Marcas. Asimismo, resulta **descriptivo** de características propias de esos servicios, porque refiere en forma directa a un **resort** cuyo significado en español es: **complejo hotelero** (según consulta realizada en <http://dle.rae.es/?id=WBmEStX>), violentando así el **inciso d)** de la norma indicada. La marca también refiere a **jardines** (*gardens*), los cuales pueden estar o no presentes en el complejo hotelero de referencia, en virtud de lo cual puede producir engaño o confusión sobre las características de lo protegido, vulnerando así el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Adicionalmente, el término “**TULEMAR**” ya ha sido analizado por este Tribunal en el **Voto 939-2015** de las 11:10 horas del 12 de noviembre de 2015, indicando:

“... A la luz del artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos los nombres geográficos pueden ser utilizados como marcas [nombre comercial] siempre que cumplan con ciertos requisitos. Al efecto dicho artículo en lo que corresponde indica:

“[...] Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas [...].”

De acuerdo a lo expuesto el nombre **TULEMAR** refiere a una playa y zona geográfica ubicada en Manuel Antonio, cantón de Quepos de la Provincia de Puntarenas, zona dedicada en especial al turismo mediante los servicios de hospedaje y alimentación [hoteles, villas, bungalós, etc.], por lo tanto, dicho nombre puede tenerse como un elemento distintivo dentro del conjunto marcario, pero no apropiable

por un solo comerciante para los servicios de turismo, ya que la zona geográfica es reconocida por los servicios que tienen que ver con el turismo...” (Voto 939-2015)

De este modo, el artículo 3 de la Ley de citas permite la utilización de nombres geográficos dentro de un signo marcario, siempre y cuando en él se incluyan otros elementos que le provean de la distintividad suficiente al conjunto, a efecto de que no induzca a confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios a los que se apliquen, tal como sucedió en el caso citado en el voto relacionado, en donde se consideró que el elemento preponderante era el figurativo y en razón de ello la palabra TULEMAR consistía únicamente en una referencia o información respecto de su origen geográfico.



En el caso bajo estudio, se evidencia que en el signo propuesto , el vocablo **TULEMAR**, sería el único que permitiría hacer la distinción con otros establecimientos similares. Lo anterior en virtud de que; se reitera, los demás componentes de su elemento denominativo: **GARDENS** y **RESORT** resultan de uso común, descriptivos y eventualmente engañosos para su objeto de protección. No obstante, la palabra Tulemar funciona en este caso como una simple indicación de su origen, ya que hace referencia directa a ese lugar, por lo que debe dejarse al libre uso de otros competidores o propietarios de establecimientos comerciales (sean estos hoteles, restaurantes o villas) ubicados en esta zona turística. Aunado a ello, el elemento gráfico agregado a la marca consiste en la figura de un sol atravesado por una hoja de palmera, lo cual provoca que el consumidor la relacione con lo que pretende proteger y por ello no le agrega distintividad alguna que permita su inscripción.

Visto lo anterior, es claro que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar esos servicios respecto de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por

otros empresarios dedicados a su mismo giro comercial en la zona de playa Tulemar, ubicada en Manuel Antonio de Quepos y en este sentido, concuerda este órgano superior con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial respecto de que es inadmisibles porque carece intrínsecamente de la suficiente distintividad para constituirse en una marca, dado lo cual no son de recibo los agravios del solicitante y resulta innecesario referirse a la legitimación que ostenten o no sus opositores o a una eventual mala fe, toda vez que la marca pretendida no ha logrado superar el análisis de registrabilidad a nivel intrínseco.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa solicitante **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:12 horas del 23 de marzo de 2017, la cual se confirma.

QUINTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:19:12 horas



del 23 de marzo de 2017, para que se deniegue el registro del signo “ GARDENS RESORT ” por razones intrínsecas en razón de lo cual resulta innecesario referirse a las oposiciones presentadas en su contra. 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora