

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2013-0521-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la Marca de Servicios: “GECKO TAIL HOLDINGS” (DISEÑO)**

**GECKO TAIL HOLDINGS INC S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-2650)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO No. 099-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GECKO TAIL HOLDINGS INC S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y dos minutos siete segundos del nueve de julio de dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2013, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en su

**GECKO TAIL HOLDINGS**



condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en **clase 35 internacional**: “*publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”; en **clase 43** servicios de



*restauración (alimentación); hospedaje temporal.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:43:55 del 10 de abril de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, entre otros que existe inscrito el nombre comercial **“GECKO TRAIL ADVENTURES WE MAKE COSTA RICA EASY” (DISEÑO)** registro número 203731 en clases 39, 43 y la marca de servicios **“GECKO TRAIL ADVENTURES “** bajo el registro número 205378.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y dos minutos siete segundos del nueve de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada en lo que corresponde a la clase 43 . (...)”***.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio de 2013, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **GECKO TAIL HOLDINGS INC S.A,** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó 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, 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.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alza, este Tribunal enlista como tales los siguientes:



Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos  
Cuyo titular es **ICR INVERSIONES CONSOLIDADAS RATEJI INC S.A** (v. folios 11 al 12)

1-Nombre comercial **“GECKO TRAIL ADVENTURES”**, bajo el registro número 203731, vigente desde el 25 de mayo de 2010, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la organización de viajes, transporte embalaje y almacenaje de mercancías, servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal”*.



2- bajo el registro número 205378, en clases 39 internacional para proteger: *“Organización de viajes, transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y en clase 43 “Servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal”*.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de servicios solicitada **“GECKO TAIL HOLDINGS” (DISEÑO)**, para la clase 43, no así para la clase 35 la cual acoge, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial **“GECKO TRAIL ADVENTURES”**, bajo el registro número 203731, y la marca de servicios **“GECKO TRAIL ADVENTURES WE MAKE COSTA RICA EASY” (DISEÑO)** bajo el registro número 205378 en clases 39 y 43 internacional, por cuanto los signos protegen un giro comercial y productos relacionados entre sí, correspondiendo a una marca de servicios inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con los signos inscritos que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión

para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que los signos tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el público consumidor, agrega que tanto la marca solicitada como la inscrita protegen giros bastante específicos. En cuanto al giro que comparten en clase 43 GECHO TRAIL ADVENTURES donde se traduce como “Aventura en senderos Gecko”, se aprecia fácilmente las diferencias cuando se ingresa a la página de internet donde consta todo el despliegue de las empresas que forman parte del grupo **ICR INVERSIONES CONSOLIDADAS RATEJI INC S.A.** El recurrente parte de que existen elementos además de la diferencia específica de los giros específicos, elementos que globalmente permiten diferenciar los signos en controversia, como son que la marca solicitada utiliza el término “Tail” además de “Holding”.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de

**GECKO TAIL HOLDINGS**



confrontación de las marcas cuyo registro se solicita con el nombre comercial inscrito “**GECKO TRAIL ADVENTURES**”, registro número 203731, y la marca



de servicios bajo el registro número 205378, en clase 39



internacional, se determina que los signos inscritos giran alrededor del término **GECKO**, que es un término arbitrario y central en ellas. Este término es común tanto en los signos inscritos como en el solicitado. Por su parte el término “TAIL” que en Español significa cola, se asocia directamente a **GECKO**, como la cola de ese tipo de lagartija, razón por la cual no es suficiente para hacer una distinción que impida una asociación empresarial alrededor del término común **GECKO**. Esta asociación se acentúa más porque ambos signos presentan en color verde una representación de este animal, que aunque no idéntica, si permite distinguir que se trata de una representación real de estos reptiles, por lo que este elemento arbitrario es central en los signos confrontados.

Por tratarse de servicios relacionados y girar ambas marcas alrededor del elemento arbitrario **GECKO**, la coexistencia de ambos signos generaría un riesgo de asociación empresarial por parte del consumidor. Bajo ese conocimiento, el consumidor medio de primera entrada y cotejada únicamente la parte denominativa de cada signo podría confundirse considerando que tanto los signos inscritos como el solicitado provienen del mismo origen empresarial, riesgo de confusión que se consolida, porque las marcas de productos y servicios propuestas y el inscrito, protegen actividades relacionadas entre sí. El nombre comercial inscrito protege:” *Un establecimiento comercial dedicado a la organización de viajes, transporte embalaje y almacenaje de mercancías, servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal*” y la marca inscrita para proteger en clases 39 internacional “*Organización de viajes, transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y en clase 43 “Servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal*”, mientras que el signo solicitado en **clase 43** protege: *servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal*.” Nótese que los servicios están relacionados alrededor de lo turístico, siendo ambas empresas de corte meramente turístico, tal y como lo reconoce el solicitante a folio 50 del expediente. De ahí que el signo solicitado contraviene el inciso b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De ahí que este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la



inscripción de la solicitud de la marca de servicios **“GECKO TAIL HOLDINGS” (DISEÑO)**, en clase 43 internacional respectivamente, fundamentado en una falta de distintividad y riesgo de confusión, por la similitud, con el nombre comercial inscrito **“GECKO TRAIL ADVENTURES ”**, bajo el registro número 203731, y la marca de servicios **“GECKO TRAIL ADVENTURES WE MAKE COSTA RICA EASY” (DISEÑO)** bajo el registro número 205378 ya que la semejanza gráfica, fonética e ideológica es clara a todas luces; la parte denominativa que compone el signo solicitado, no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud con los signos inscritos.

En cuanto a los agravios de la empresa solicitante, referentes a que el signo de su representada tiene elementos que perfectamente las hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el público, dichos alegatos deben ser rechazados toda vez que tal y como se advirtió las actividades están relacionadas alrededor de lo turístico, lo que podría producir confusión en el consumidor, debido a la similitud gráfica, fonética e ideológica en ambos signos. Debe aplicarse el artículo 29 del Reglamento a la Ley de Marcas, inciso c) que ordena a la hora de hacer el cotejo dar más importancia a las semejanza sobre las diferencias.

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el signo solicitado debe rechazarse para la clase 43 internacional, puesto que dichas normas prevén la irreregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros, generando un riesgo de confusión y de asociación empresarial con los signos inscritos.

Conforme lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GECKO TAIL HOLDINGS INC S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y dos minutos siete segundos del nueve de julio de dos mil trece, la cual en este acto debe confirmarse en lo que corresponde al rechazo del signo solicitado en clase 43. En lo que corresponde al trámite



del registro

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GECKO TAIL HOLDINGS INC S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y dos minutos siete segundos del nueve de julio de dos mil trece, la cual en este acto debe confirmarse, denegándose la inscripción del signo solicitado para la clase 43 internacional. 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 Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**