



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0526-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “LATITUD 10”

Latitudo Ten Sociedad de Responsabilidad Limitada., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 3153-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1005-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las doce horas con cincuenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Robert Christian Van der Putten Reyes, mayor, casado, Abogado, vecino de Escazú, con cédula de identidad número ocho- cero setenta y nueve- trescientos setenta y ocho, en su condición de Apoderada Generalísimo sin límite de suma de la empresa **LATITUDE TEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-438169, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta y cinco minutos y cincuenta y cuatro segundos del veinticinco de Febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el ocho de abril de dos mil ocho ante el Registro de la Propiedad Industrial, la sociedad **MONTLUCON, SOCIEDAD ANONIMA**, solicita la inscripción de la marca de servicios “*Latitud 10*” para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado al desarrollo inmobiliario.

SEGUNDO: Que publicado el edicto de ley se opone a la inscripción de esa marca la sociedad



LATITUDE TEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por ser idéntico a un nombre comercial de su propiedad, además de que protege un establecimiento comercial cuyos servicios tienen estrecha relación y conexión a los protegidos en el nombre comercial inscrito. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las doce horas cuarenta y cinco minutos y cincuenta y cuatro segundos del veinticinco de Febrero de dos mil nueve, resuelve rechazar la oposición presentada e inscribir la marca pedida, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueban los hechos que como probados se indica en la resolución apelada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición presentada por la empresa **LATITUDE TEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, dado que realizado el cotejo marcario se determinó que los signos pueden coexistir en el mercado, ya que



los servicios prestados en el establecimiento comercial protegido, no tienen relación alguna con los servicios que se prestan en el solicitado, razón por la cual, no existe posibilidad de que el consumidor pueda caer en error al creer que se trata de un mismo signo distintivo o que estén relacionados entre sí.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, señala que la sociedad solicitante pretende tomar ventaja de una evidente confusión en la mente del público consumidor tanto en el mercado nacional como en el internacional. Debe notarse que los nombres son idénticos y que al estar registrado el de su propiedad desde fecha más antigua, debe protegerse y no permitirse el registro de nombres que incurran en las prohibiciones del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que provoquen inquietud en el derecho de un tercero, con la consecuencia de ser confundido o relacionado con éste. Razón por la cual solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Tal como lo expresa el Registro en la resolución apelada, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se



integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Si observan los signos contrapuestos ambos son idénticos en cuanto a su parte denominativa, ambos contienen los términos ***Latitud 10***, y la parte gráfica del inscrito, no es representativa para marcar una diferencia con el solicitado. La denominación son los vocablos que vienen a ser la parte preponderante y el factor tópico que el consumidor va a recordar.

Si bien el solicitado es para proteger un establecimiento comercial dedicado al desarrollo inmobiliario, éstos servicios están muy relacionados con los servicios de hotelería, hospedaje, información turística que brinda el establecimiento comercial del signo inscrito, que igualmente tiene de por medio la existencia de bienes inmuebles. Un desarrollo inmobiliario en la realidad económica mundial, puede ser perfectamente un desarrollo hotelero. Este aspecto es relevante para determinar que pueda existir una suerte de confusión entre esos signos.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, dentro del cotejo no se incluyen los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos como es el caso que se discute, por la incorporación dentro de la parte denominativa de vocablos iguales. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegen productos o servicios



disímiles, que ni siquiera se relacionan.

En el caso discutido no sólo los servicios se relacionan, sino que los signos son similares con una parte denominativa igual, lo que podría provocar que el consumidor no los distinga y los conecte provenientes de un mismo sector empresarial, que es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, *“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)”*.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, esencialmente como la que se analiza, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.

QUINTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el apelante existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los nombres comerciales contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a servicios relacionados a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de ese signo se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Robert Christian Van Der Putten Reyes en representación de la empresa **LATITUDE TEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta y cinco minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticinco de Febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción del nombre comercial *Latitud 10*.



SEXTO: 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 2º del Reglamento Orgánico y 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 y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Robert Christian Van Der Putten Reyes en representación de la empresa **LATITUDE TEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta y cinco minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinticinco de Febrero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción del nombre comercial **Latitud 10**. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33