



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0401-TRA-PI

Oposición a la solicitud de marca “CABO CALETAS” (DISEÑO)

COSTA RICA LANDCORP (ESTERILLOS) SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 13230-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1158-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Jorge González Roesch**, mayor, soltero, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-mil treinta y cuatro-seiscientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de **COSTA RICA LANDCORP (ESTERILLOS) SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número uno-mil treinta y cuatro-seiscientos ochenta y seis, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en San José, Mata Redonda en Sabana Norte avenida cinco, calles cuarenta y dos y cuarenta y cuatro, número cuatro mil doscientos sesenta, Edificio Nueva, en las oficinas del Bufete LLM&T, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, cuarenta segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el dieciocho de octubre de dos mil siete, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Jorge González Roesch**, en la condición de apoderado especial de **COSTA RICA LANDCORP (ESTERILLOS)**



SOCIEDAD ANÓNIMA., formuló la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“CABO CALETAS OCEAN & GOLF CLUB (DISEÑO)**, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de esparcimiento turístico y hotelero de playa y golf.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días tres, cuatro y siete de abril del dos mil ocho, en las Gacetas números, sesenta y cinco, sesenta y seis y sesenta y siete y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada de **PARISMA DOS INTERNACIONAL S.A.**, formuló oposición al registro de la marca de servicios **“CABO CALETAS OCEAN & GOLF CLUB (DISEÑO)”** en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el Licenciado **Jorge González Roesch**, en su condición de apoderado especial de **COSTA RICA LANDCORP (ESTERILLOS) SOCIEDAD ANÓNIMA.**

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, ocho minutos, cuarenta segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, dispuso: *“(...) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PARISMA DOS INTERNACIONAL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“CABO CALETAS (DISEÑO)”**; en **clase 41** internacional; presentada por **JORGE GONZALEZ ROESCH**, en su condición de apoderado especial de **COSTA RICA LANDCORP (ESTERILLOS) S.A.**, la cual se deniega (...)*” (la negrilla es del original).

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado **Jorge González Roesch** en representación de **COSTA RICA LANDCORP (ESTERILLOS) S.A.**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, del veintinueve de abril del dos mil diez, recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, diecisiete minutos, cincuenta y tres segundos del cuatro de mayo de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.



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 a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho probado primero apartes 1, 2 y 3 de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra por su orden a folios 4, 21 y 22 del expediente.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PARISMA DOS INTERNACIONAL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CABO CALETAS (DISEÑO)**”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **JORGE GONZALEZ ROESCH**, en su condición de apoderado especial de **COSTA RICA LANDCORP (ESTERILLOS) S.A.**, por considerar que existen semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre las marcas en conflicto que no puede darse la coexistencia marcaria, ya que esto provocaría que el consumidor pueda caer en error al tratar de obtener los servicios



prestados por los signos en conflicto, sobre todo y principalmente en los servicios de hotelería, fundamentándose para ello, en el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 del Reglamento a la Ley citada, considera este Tribunal que el artículo 8 es aplicable, sin embargo el inciso correcto es el d).

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la sociedad apelante, en el escrito de sustanciación de la apelación, radican en que la marca pretendida no causaría confusión, las denominaciones suenan absolutamente distintas, en su apariencia física y en su conjunto total. Que los logos de la marca y del nombre comercial son diferentes, poseen elementos totalmente distintos y no relacionados entre sí. La marca de servicios solicitada en clase 41 es para proteger y distinguir servicios esparcimiento turístico y hotelero de playa y golf, la marca de servicios pretendida no va a ser, no va a ser un Hotel sino un condominio habitacional en el que existirá una cancha de golf para el esparcimiento de los habitantes del condominio. Que la marca **“CABO CALETAS OCEAN & GOLF CLUB”** no va a ser utilizada en un Hotel como lo es **VILLA CALETAS**, sino que será un condominio habitacional en el que existirá una cancha de golf para el esparcimiento de los habitantes del condominio.

CUARTO. DIFERENCIA ENTRE LOS TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS. Este Tribunal ha señalado que los **signos distintivos** son en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse difundir en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

En cuanto al **NOMBRE COMERCIAL**. El citado artículo 2 de la ley 7978 a que se hizo referencia define el nombre comercial como: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*. A tenor de lo dispuesto, el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un



establecimiento comercial de otros, *a efecto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, siendo el nombre comercial el medio por el cual un comerciante identifica su actividad mercantil*, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978, de 22 de diciembre de 1999, en el numeral 2°, nos define que es una marca, “***Marca:*** *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios a los que se apliquen de una persona a los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*” De la norma transcrita se desprende que las marcas como signos distinguen productos o servicios y su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos, siendo que con las marcas los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes y forjar preferencias.

Además, dicha Ley regula lo referente a *Marcas inadmisibles por derechos de terceros*, en el artículo 8: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, en los siguientes casos, entre otros: d) Si el uso del signo **es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial** o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.” (El resaltado es propio).

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, al realizar **el análisis o cotejo en su conjunto** de los nombres comerciales inscritos, con la marca que se pretende inscribir, no se encuentran suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciar si los servicios que se protegen, son de los nombres comercial inscritos o del titular de la marca que se cuestiona, ya que ambos se dedican a brindar **servicios de hotelería**, siendo posible que la mente de un consumidor promedio tienda a confundir los servicios que brinda el establecimiento comercial protegido con el nombre comercial inscrito, **“VILLA CALETAS (DISEÑO)**, y **“HOTEL VILLA CALETAS”**, según certificación visibles a folios sesenta y nueve a setenta y dos del expediente, con los de la marca de servicios que se intenta inscribir **“CABO CALETAS OCEAN & GOLF CLUB (DISEÑO)”**, según consta a folio dos del expediente. Como puede observarse de la documentación que consta en el expediente, entre los servicios que pretende distinguir la marca solicitada y los servicios que se comercializan en el establecimiento comercial que protege cada uno de los nombres comerciales inscritos, existe relación entre sí, lo que puede causar riesgo de confusión en los clientes-consumidores, ya que éstos podrían considerar que los servicios que despliegan los nombre comerciales inscritos y los servicios que pretende proteger la marca solicitada proceden la misma empresa.

Conforme a lo expuesto debe subrayarse que la marca solicitada **“CABO CALETAS OCEAN & GOLF CLUB (DISEÑO)**, es una marca mixta, conformada por una parte denominativa (palabras) como por una parte figurativa (diseño) tortuga, donde debajo de los vocablos **“CABO CALETAS”** está una línea que lo divide de las palabras **“OCEAN & GOLF CLUB”**, siendo, que estos dos términos resultan ser de uso común, no susceptibles de apropiación, no otorgan distintividad, y la expresión **“CALETAS”**, se constituye en el elemento predominante. El elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (**FERNÁNDEZ NÓVOA**, Carlos *“Tratado sobre Derecho de*



Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316), siendo, que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., el vocablo “**CALETAS**” se define “*caleta. (...) Barco que va tocando fuera de los puertos mayores, en las calas*”, es una palabra poco común, con un significado especial para llamar a un tipo de embarcación. Como puede apreciarse, la palabra “**CALETAS**” de la marca solicitada está contenida en los nombres comerciales inscritos, situación, que puede crear entre los clientes-consumidores **un riesgo de confusión por la identidad gráfica**.

En lo que concierne al cotejo *gráfico*, es posible que se provoque como se indicara anteriormente una confusión visual, por la semejanza ortográfica, “**CALETAS**” con “**CALETAS**”, como elemento preponderante dentro de cada signo cotejado, pues, la locución “**CABO**”, “**OCEAN & GOLF**” que traducido al castellano significa “mar y club”, y el dibujo de la tortuga no le conceden distintividad, es decir, no hacen gran diferencia.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista *fonético*, la palabra “**CALETAS**”, en la marca solicitada y en los nombre comerciales inscritos se pronuncian y escuchan de manera muy similar, ya que como se indicara líneas atrás es el elemento predominante, es la que tiene más fuerza dentro de cada una de las denominaciones cotejadas. *Ideológicamente*, y partiendo que el factor tópico es el vocablo “**CALETAS**”, y siendo, que ésta expresión se define como un tipo de barco, tal y como se dijo anteriormente, tiene un mismo significado, evocando ambos términos una misma idea o concepto, razón por la cual ideológicamente resultan muy similares.

De lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el **inciso d) del artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos, así como también el artículo **66** de la Ley citada, puesto que se prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros y esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o de sus productos o servicios, así, como el



numeral **24 inciso e)** del Reglamento a Ley de Marcas.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, en virtud de que existe identidad entre los signos confrontados.

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se concluye que la marca solicitada **“CABO CALETAS OCEAN & GOLF CLUB (DISEÑO)”** no puede coexistir registralmente con los nombres comerciales inscritos **“VILLA CALETAS (DISEÑO)”** y **“HOTEL VILLA CALETAS (DISEÑO)”**. Por ende, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge González Roesch**, en su condición de apoderado especial de **COSTA RICA LANDCORP (ESTERILLOS) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, cuarenta segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 N° 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge González Roesch**, en su condición de apoderado especial de la **COSTA RICA LANDCORP (ESTERILLOS) SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las nueve horas, ocho minutos, cuarenta segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

TE: Marcas inadmisibles por Derecho de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
