



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0431-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial “DELUXE” (DISEÑO)

COSTA RICA DELUXE TRAVEL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-12348)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1307-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho- seiscientos sesenta, en su condición de Apoderado Especial Registral de la empresa **COSTA RICA DELUXE TRAVEL S.A.**, domiciliada en San José, Curridabat, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos treinta y un mil cuatrocientos veintitrés, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del nueve de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de Diciembre del 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción del nombre comercial **“DELUXE” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado al transporte turístico y ejecutivo, agencia y organización de viajes.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del nueve de marzo de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Bonilla Quesada**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Marzo del 2012, interpuso recurso de apelación.

IV. 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 invalidez 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. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro del nombre comercial denominado “**DELUXE**” (**DISEÑO**), por cuanto estimó, con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el nombre comercial propuesto resulta carente de la necesaria capacidad distintiva y genera confusión por lo que no es susceptible de protección registral.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que la resolución de marras no se encuentra ajustada a derecho, dado que en ninguna parte del nombre comercial se indica que los productos son de buena calidad o de lujo, siendo tanto el denominativo como el diseño originales, debiendo valorarse la marca en su totalidad y ser tomada en cuenta para su



inscripción. Menciona que actualmente existen marca que poseen el nombre DELUXE, logrando coexistir entre si no generando confusión al consumidor como **SUMMIT DELUXE TOURS**, y **DELUXE**. Agrega que el nombre comercial DELUXE debe valorarse en su totalidad y ser tomada en cuenta para su inscripción, tal y como fueron tomadas en cuenta las marcas descritas anteriormente. Por último indica que el nombre comercial solicitado cumple con los requisitos de ley, a saber perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad, teniendo elementos suficientes de notoriedad, originalidad, y distintividad por lo que debe continuarse con el trámite de inscripción del nombre comercial propuesto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial **“DELUXE” (DISEÑO)**, por encontrar su fundamentación en lo estipulado en los ordinales 2 y 65 de la Ley de Marcas.

Analizado el signo propuesto como nombre comercial, se advierte que en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, sobre el cual considera este Tribunal, que el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios que se brindan en el establecimiento.

Se observa, que del conjunto propuesto como marca sobresale el término “DELUXE”, constituyéndose en el factor preponderante, teniendo en cuenta que el vocablo “DELUXE” traducido al idioma español significa “DE LUJO”.

En este sentido, entendiéndose que el término “DELUXE” señala una característica de un producto, siendo que “DELUXE” es para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado al transporte turístico y ejecutivo, agencia y organización de viajes, puede pensarse tal y como indicó el Registro de la Propiedad Industrial que *“el consumidor medio esperara un servicio de transporte y de organización de viajes de lujo, es decir, que supere los normales, de mejor calidad o con abundancia en cosas que considere un lujo con respecto a los demás establecimientos que realicen el mismo giro comercial”*, y resultando además un término de



carácter genérico y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios, no puede ser apropiado o monopolizado alrededor de un signo distintivo. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo. De lo que puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el nombre comercial solicitado en relación con los servicios que se pretende distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos servicios en el mercado, en relación con los servicios de la misma clase ofrecidos por los competidores.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el nombre comercial propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro que comprometa a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el nombre comercial propuesto para su registro, **“DELUXE” (DISEÑO)**, está formado por un vocablo de uso común y genérico en el giro comercial o tipo de negocios propios del establecimiento para el que se solicitó, lo que le resta distintividad, por lo que se declara sin lugar el Recurso de Apelación



planteado por **COSTA RICA DELUXE TRAVEL S.A.**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial, la cual se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **COSTA RICA DELUXE TRAVEL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del nueve de marzo de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue el nombre comercial propuesto “**DELUXE**” (**DISEÑO**). 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR:00.42.22