



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0658-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “Buena Vista - Beach Resort - (DISEÑO)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4417-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 201-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del cinco de marzo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Angulo Mesén**, mayor, casada, Abogada, vecina de Goicoechea, titular de la cédula de identidad número 1-1118-0455-, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de mayo de 2014, la Licenciada **Adriana Angulo Mesén**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“Buena Vista - Beach Resort - (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir, en la clase 43 de la nomenclatura internacional: *“servicios de restaurante (alimentación), hospedaje temporal”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 07:22:03 horas, del 12 de junio de 2014, el



Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que existe inscrito el nombre comercial **“BUENA VISTA (BONNA VISTA)”**, bajo el registro número **96867**, desde el 2 de setiembre de 1996, propiedad de la empresa **VALLADOLID, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 08:45:48 horas del 31 de julio de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 08 de agosto de 2014, la Licenciada **Adriana Angulo Mesén**, en representación de la empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.**, apeló la resolución referida, expresando 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial **“BUENA VISTA (BONNA VISTA)”**, bajo el registro número **96867**, perteneciente a la empresa **VALLADOLID, S.A.**, vigente desde el 20 de setiembre de 1995, para proteger y



distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la preparación y venta de cocteles, licores y bocadillos ligeros (bar)”*, ubicado en Heredia, Barrio Corazón de Jesús, entre avenida y calle siete, distrito y cantón primeros. (ver folios 50 y 51).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“Buena Vista - Beach Resort - (DISEÑO)”**, en la clase 43 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre ésta y el nombre comercial inscrito **“BUENA VISTA (BONNA VISTA)”**, toda vez que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en sus escritos de apelación y de expresión agravios, que la resolución impugnada transgrede la normativa vigente, concretamente en cuanto otorga igual definición a una “marca” que a un “nombre comercial”, cuyos registros están definidos en clases completamente distintas (43 y 49 respectivamente). Que la única semejanza existente entre ambas marcas se trata de su similitud fonética, sin que se hayan tomado en cuenta las muchas diferencias entre las mismas, tales como: su logo, sus colores y principalmente los servicios que brinda cada una de ellas. Que la forma en la que se ofrecen los servicios de ambos establecimientos comerciales es totalmente diferente y, lo más importante, destinados a un público absolutamente distinto, pues el signo actualmente registrado brinda sus servicios al público en general, mientras que la marca que se pretende registrar brinda sus servicios a los dueños de propiedades que desean alquilar sus casas para que vacaciones principalmente personas extranjeras y que se hospedan temporalmente. Finalmente, alega que un establecimiento comercial que ofrece servicios de alimentación al público en general no puede ser comparado o identificado con otro, que tiene como actividad principal el alquiler y



venta de propiedades para vacacionar y que como actividad secundaria o accesorio brinda servicios de alimentación en general (no solo cocteles o bocadillos, sino desayunos, almuerzos y cenas) a las personas hospedadas en dichas propiedades.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente idénticos en su parte denominativa preponderante, sea los términos **“Buena Vista”** en ambos, ya que el signo propuesto como **“Buena Vista - Beach Resort - (DISEÑO)”**, y el signo inscrito como **“BUENA VISTA (BONNA VISTA)”**, tienen ese elemento en común. Se nota además que los términos **“Beach Resort”** en el signo solicitado, resultan insuficientes para generar una distinción entre éstos, por lo que el elemento central en ambos signos distintivos es **“Buena Vista”**, y los elementos **“Beach Resort”** al ser conceptos genéricos y de uso común en el comercio, no tienen peso de distintividad para el cotejo. De esta manera se hace el cotejo entre **“Buena Vista”** y **“BUENA VISTA”**, nótese que el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos propone un cotejo dando más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que dichos términos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el consumidor que puede asociar empresarialmente la marca de servicios solicitada **“Buena Vista - Beach Resort - (DISEÑO)”** con el nombre comercial inscrito **“BUENA VISTA (BONNA VISTA)”**.

Si bien es cierto hay diferencias gráficas figurativas entre ambos signos, el elemento denominativo antes analizado es el que predomina, por lo que las diferencias gráficas no son suficientes para hacer la distinción. Conforme lo ha expresado además este Tribunal en reiterada jurisprudencia, para este tipo de casos, la parte denominativa priva sobre la figurativa, se le da más peso a la primera, de parte del público consumidor y así lo ha considerado este Órgano de alzada, por lo que el cotejo marcario se centra en los elementos dichos, pues en tal caso los signos de marras presentan una similitud en los campos gráfico, fonético e ideológico, en su parte preponderante antes indicada. El análisis de la eventual coexistencia de tales signos



distintivos, sea de la clase 43 para la cual fue rechazada la presente solicitud con el nombre comercial inscrito, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del **Principio de Especialidad Marcaria**, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca, coincidiendo en el presente caso, este Tribunal, con lo resuelto por el Órgano a quo para el rechazo de la solicitud que nos ocupa en la clase 43 internacional, fundamentado en una identidad de signos, así como por tratarse de servicios relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa **VALLADOLID, S.A.**, dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial **“BUENA VISTA (BONNA VISTA)”** fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial se encuentra directamente relacionado con los servicios que protegería y distinguiría el signo solicitado en la clase 43 internacional, por ser estos alimenticios y de hospedaje temporal, **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos**, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: *“[...] un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso [...]”*, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los servicios de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada. Debe además este Tribunal aclararle al aquí apelante, en virtud de lo anteriormente expuesto que con respecto a su



agravio de que la resolución impugnada transgrede la normativa vigente, concretamente en cuanto otorga igual definición a una “marca” que a un “nombre comercial”, cuyos registros están definidos en clases completamente distintas (43 y 49 respectivamente), no resulta válido ya que en ningún momento el Órgano a quo hace esa asimilación, más bien explica claramente que la confusión entre los signos enfrentados viene dada por la relación que existe entre los servicios que pretende proteger y distinguir el signo solicitado y el giro comercial del nombre comercial inscrito, ante lo cual también debe indicársele a la recurrente, que la figura del nombre comercial no está clasificada en clase 49 como lo manifiesta, ya que la Clasificación Internacional de Niza no contemple los nombres comerciales, se refiere únicamente a marcas de productos (de la clase 1 a la 34) y de servicios (de la clase 35 a la 45), y más bien la clasificación de los nombres comerciales bajo el número o código 49 obedece o aplica puramente para efectos de orden en el sistema que utiliza el Registro de la Propiedad Industrial; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan a todas luces totalmente improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en sus agravios. Esto aunado a que el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena la preponderancia a las similitudes según sus incisos b), c) y e).

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Angulo Mesén**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce, la cual, en este acto se confirma.



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, No. 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Adriana Angulo Mesén**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUNSET VILLAS OF MANUEL ANTONIO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce, la cual, en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. 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.**

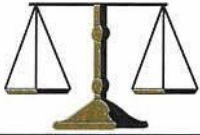
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40