

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0179-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “CATALINA’S BEACH SUITES”

Galería Tres Mil, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial, (Expediente de origen N° 8689-04)

VOTO N° 328-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las trece horas del veintitrés de octubre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, mayor de edad, casado en primer matrimonio, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cinco-novecientos sesenta y nueve, en su calidad de presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad **GALERÍA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos diecisiete mil novecientos veinticinco, domiciliada en San José, San Pedro, Los Yoses, del final de la avenida 10, 50 metros al norte y 100 al oeste, casa esquinera, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos, veinte segundos, del seis de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el veintidós de noviembre de dos mil cuatro, ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en representación de la sociedad **GALERÍA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló las diligencias indicadas en el acápite anterior, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del nombre comercial **“CATALINA’S BEACH SUITES”**, para proteger y distinguir un proyecto hotelero y de desarrollo de inmuebles, servicios que procuran el alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas, y servicios de restauración y alimentación de viajeros.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, doce minutos, veinte segundos, del seis de abril de dos mil cinco, señalando la existencia de similitud con el nombre comercial LA CATALINA (HOLIDAY CABINS) dispuso: ***"POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada. NOTIFÍQUESE..."***

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Arnoldo André Tinoco, en representación de la empresa **GALERÍA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA** planteó en su contra el Recurso de Apelación, alegando, en términos generales, que la solicitud del nombre comercial de su representada y el signo inscrito por el señor Hans Rudolf, existen suficientes elementos diferenciadores que permiten la coexistencia comercial de ambos signos. Arguye el representante de la empresa citada, que tanto en el Registro como en el mercado, existen muchas marcas, incluso notorias, que comparten sus elementos, como PESI-COLA, COCA COLA, BIG-COLA, señalando que tanto el Registro como los tribunales se han avocado a la tarea de analizar cuales son las coincidencias que impiden una coexistencia, situación que no se da en el presente caso. Agrega que el análisis de conjunto, otorga distintividad a la marca solicitada por su representada.

Tales argumentos son reiterados por el Licenciado André Tinoco en el escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil seis, ante el Tribunal Registral Administrativo y en el escrito de apersonamiento presentado el catorce de setiembre de dos mil seis, ante dicho Tribunal, fundamentando tal posición con jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo y doctrina, en la que destaca que la coincidencia de algunas sílabas en las denominaciones no es suficiente para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial.

CUARTO: 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 el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como únicos Hechos con tal carácter, los siguientes: **1-)** Que el Licenciado Arnoldo André Tinoco, es el presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad **GALERÍA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos diecisiete mil novecientos veinticinco (folio 8). **2-)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, bajo el registro número **13459**, cuyo titular es el señor **HANS RUDOLF HEINRICH TRAUB**, el nombre comercial **“LA CATALINA, HOLIDAY CABINS”**, para distinguir y proteger un establecimiento de centro de turismo, hotel de veraneo, restaurante y cantina, ubicado en Santa Bárbara de Heredia. (folio 35).

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: EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El Licenciado Arnoldo André Tinoco, en representación de la sociedad **GALERÍA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial procediera a la inscripción del nombre comercial **“CATALINA’S BEACH SUITES”**, para proteger y distinguir un proyecto hotelero y de desarrollo de inmuebles, servicios que procuran el alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas, y servicios de restauración y alimentación de viajeros, ubicado en Guanacaste, Santa Cruz, Tempate localidad de Playa Prieta. El citado Registro, en la resolución apelada que ahora se examina, estimó que el distintivo **“CATALINA’S BEACH SUITES”** no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un signo distintivo protegido, por estar ya inscrito el nombre comercial **“LA CATALINA (HOLIDAY CABINS)”**, por lo que su eventual coexistencia podría provocar un riesgo de confusión entre uno y otro signo, de conformidad con

el literal a) del artículo 8° de la Ley de Marcas. El caso bajo examen, entonces, amerita proceder al análisis de la aptitud distintiva del nombre comercial solicitado.

CUARTO: EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 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 reconocer 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. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las *marcas*; los *nombres comerciales*; los *emblemas*; las *expresiones o señales de publicidad comercial* (conocidas también como *señales de propaganda*); las *denominaciones de origen*; y las *indicaciones de procedencia* (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, *op.cit.*, pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos *signos distintivos* que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000; “Ley de Marcas”, en adelante). Restaría agregar que como un *signo* debe tener capacidad distintiva, **no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, ya sea porque se trata de *términos descriptivos* que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien de *términos genéricos* que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la *inadmisibilidad* de la inscripción de un determinado *signo*. La prohibición de inscribir *signos* que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el *principio de la no confusión*, según

el cual un **signo** no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “*fuera distintiva*”. El **riesgo de confusión** se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el **signo** que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO: EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL. El **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, **nombre comercial** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “... *aquel bajo el cual un comerciante —empleando la palabra en su sentido más amplio— ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones /EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).— La protección del **nombre comercial**, se fundamenta en la circunstancia de que ese es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del **nombre comercial**, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera. De esto se colige, que el **nombre comercial** es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.— Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**,

resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas: *“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”*.

SEXTO: EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL QUE INTERESA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. Como primera circunstancia que llama la atención de este Tribunal, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud formulada por el Licenciado Arnoldo André Tinoco, en representación de la sociedad **“GALERÍA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA”**, de la inscripción de **“CATALINA’S BEACH SUITES”**, como un nombre comercial, fundamentándose para ello, no en el recién citado artículo 65 de la Ley de Marcas, sino en el numeral 8, inciso a, ibídem, limitándose a razonar que ese signo no era susceptible de protección registral porque se encontraba inscrito el nombre comercial **“LA CATALINA HOLIDAY CABINS”**, deduciéndose de la muy sucinta resolución bajo estudio, que en criterio del órgano registral, la eventual coexistencia del nombre solicitado podría provocar un riesgo de confusión entre uno y otro signos aludidos, de conformidad con el literal a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, por cuanto en el nombre comercial solicitado está contenido el vocablo **“CATALINA”**. Frente a tales criterios, los agravios del apelante fueron, además de lo ya indicado, que el nombre comercial **“CATALINA’S BEACH SUITES”**, no es similar al nombre comercial **“LA CATALINA HOLIDAY CABINS”**, ya que ha sido reiterada la jurisprudencia y la doctrina en establecer que aquellos signos que tengan algunos elementos en común, son perfectamente registrables simultáneamente pues cumplen a cabalidad con su función de distintividad, citando al tratadista Carlos Fernández Nóvoa y sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por lo que resulta que ambos signos son diferentes, por cuanto existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial y con su uso no se provoca confusión alguna. Al respecto, lleva la razón el apelante. Por una parte, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentó incorrectamente el sustento normativo por el cual negó la inscripción del nombre comercial en análisis, al hacer alusión al numeral 8º inciso a) de la Ley de

Marcas, pues debió haberlo hecho según la regla establecida en el artículo 65 de esa Ley. Este defecto de la resolución venida en alzada, debe ser aunado a que el signo **“CATALINA’S BEACH SUITES”**, que traducido al español significa **“VILLAS DE PLAYA CATALINA”** determina un nombre comercial que si bien estaría conformado por palabras, si se quiere de uso común, vistas globalmente no se constituyen en un signo contrario a la moral o al orden público, o en uno susceptible de causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo al negocio que se identificaría con ese nombre, todo lo cual se exige en el artículo 65 del mismo cuerpo legal, a los efectos de admitir un nombre comercial como apto para su protección registral. De tal manera, en el presente caso, visto en sí mismo, el signo aludido resulta que no es contrario a la normativa vigente, por otra parte, de la solicitud de registro bajo examen, se tiene que el signo solicitado, **“CATALINA’S BEACH SUITES”**, estaría protegiendo y distinguiendo un proyecto hotelero y de desarrollo de inmuebles, servicios que procuran el alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas, y servicios de restauración y alimentación de viajeros, ubicado en **Guanacaste, Santa Cruz, Tempate localidad de Playa Prieta**, en tanto que el nombre comercial inscrito, **“LA CATALINA HOLIDAY CABINS”**, distingue y protege, un establecimiento de centro de turismo, hotel de verano, restaurante y cantina, ubicado en **Santa Bárbara de Heredia**. Como se puede inferir de la zona geográfica en que uno y otro signo se utilizarían, considera el Tribunal, al contrario de lo apreciado por el a quo, que no parece que pudiese darse alguna suerte de riesgo de confusión entre ambos, porque el solicitado goza de la suficiente **distintividad**, como para que un eventual consumidor medio pueda darse una correcta idea del lugar en donde se ubica el establecimiento (Villas de Playa), y para diferenciarlo del signo ya inscrito, toda vez que está claro que dichas villas estarían ubicadas geográficamente en la Provincia de Guanacaste, Santa Cruz, Tempate localidad de Playa Prieta. Así las cosas, el signo solicitado por ende se vincularía a ese lugar, lo que no ocurriría en el caso del nombre comercial inscrito, que está ligado, a **“Santa Bárbara”**, que es Distrito 1, Santa Bárbara, Cantón 4, Santa Bárbara de la Provincia de Heredia. De este análisis de carácter geográfico resulta que el nombre comercial **“CATALINA’S BEACH SUITES”** tendría una identidad propia (ubicado en Tempate, localidad de Playa Prieta) que lo hace diferente a otros y, en lo que interesa, del nombre **“LA CATALINA HOLIDAY CABINS”**, porque el consumidor medio puede distinguirlo eficazmente de otros de sus competidores en el mercado, evitándose así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

De lo anterior, se desprende, que ambos nombres comerciales tienen un diferente mercado meta, ello, por cuanto al consumidor que le agrade disfrutar de la playa hará uso de los servicios de **“CATALINA’S BEACH SUITES”**, por el contrario, a aquellos que les interese la montaña requerirán los servicios de **“LA CATALINA HOLIDAY CABINS”** elemento, que permite que el nombre solicitado sea objeto de inscripción.

Cabe reiterar que si bien es cierto, tal y como lo indicó el a quo en la resolución recurrida, el nombre comercial solicitado **“CATALINA BEACH SUITES”** contiene el vocablo **“Catalina”** el cual está comprendido en el nombre inscrito, para lo cual el a quo a la hora de examinar el nombre comercial solicitado tomó en consideración únicamente la palabra indicada, sin detenerse a realizar un cotejo integral de todo y cado uno de los elementos que conforman el nombre. Sobre este punto ya la jurisprudencia se ha pronunciado, por ejemplo la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, sen sentencia N° 95-2003 de las once horas del veintiocho de marzo de dos mil tres, dispuso: *“II.- Al respecto, considera este órgano colegiado que ciertamente la prohibición se orienta a evitar una posible confusión de signos marcarios idénticos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión frente al consumidor. Conviene incluir un extracto de la obra “Fundamentos de Derecho de Marcas, del Tratadista Carlos Fernández Novoa, editorial Montecorvo, Madrid, pág. 198”, quien expresa: La coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o alguna sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar una semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial.”.* Atendiendo dichos razonamientos, debe concluirse que lleva razón la sociedad recurrente cuando en su escrito de apersonamiento ante este Tribunal manifiesta *“Es de suma importancia establecer que ambos nombres comerciales, presentan suficientes elementos diferenciadores que permiten distinguirlos sin mayor dificultad a simple vista y sin riesgo de confusión en el público consumidor. Obsérvese que, las mismas coinciden únicamente en la palabra CATALINA, lo que aquí no es determinante como para confundir la una con la otra. Asimismo, apreciados en conjunto ambos nombres presentan una escritura y apreciación auditiva diferente...”*

Dicho lo anterior, se determina que desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las palabras que contienen ambos signos **“CATALINA’S BEACH SUITES”** y **“LA CATALINA HOLIDAY CABINS”** ambos signos se pronuncian diferente, y se distinguen por los vocablos **“Beach Suites”** en caso del nombre comercial solicitado y **“Holiday Cabins”** en lo que se refiere al nombre comercial inscrito. Desde un punto de vista ideológico, que a pesar de las coincidencias entre uno y otro signo, específicamente en lo concerniente a la palabra

“**Catalina**”, y separándose en esta ocasión del criterio del a quo, ambos tienen un distinto significado conceptual, pues el nombre comercial solicitado alude directamente a una clase de propiedad inmueble conocida como “**villas de playa**”, para alojamiento, albergue y hospedaje para viajeros, turistas, y servicios de restauración y alimentación de viajeros; en el caso del nombre comercial inscrito alude directamente a “**cabinas para feriado**” con servicio de restaurante y cantina, por lo que considera este Tribunal que semejante diferencia conceptual no puede dar cabida a algún riesgo de confusión de los consumidores, tanto respecto a lo que sea de su interés adquirir (una villa en la playa en el caso del nombre solicitado, o una cabina en la montaña).

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión de que mientras no haya otro motivo que lo impida, se tiene que en el caso del nombre comercial solicitado su eventual inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas, pues cumple con el requisito de ***distintividad*** requerida, dándose así respaldo a los agravios formulados por el apelante.

SÉTIMO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, y citas de ley, y de jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Arnoldo André Tinoco, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad GALERÍAS TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos, veinte segundos, del seis de abril de dos mil cinco, la que se revoca en este acto, para disponer que en su lugar, deberá el Registro de la Propiedad Industrial continuar el trámite de inscripción del nombre comercial “**CATALINA BEACH SUITES**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Arnoldo André Tinoco, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad GALERÍA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, doce minutos, veinte segundos del seis de abril de dos mil cinco, la que en este acto SE REVOCA. En su lugar, se dispone que Registro de la Propiedad Industrial deberá continuar el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

trámite de inscripción del nombre comercial “**CATALINA BEACH SUITES**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere. 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.**—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca