

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0056-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de servicios “ ”

**EL PASEO DE LINDORA, S.A.**, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7270-2014)

Marcas y otros signos distintivos

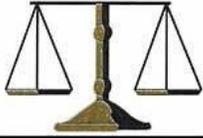
### ***VOTO No. 0464-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del diecinueve de mayo de dos mil quince.

*Recurso de Apelación* interpuesto por el licenciado Hernán Pacheco Orfila, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, Costa Rica, cédula de identidad 1-585-980, en su condición de apoderado especial de la empresa **EL PASEO DE LINDORA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diecisiete minutos y cincuenta y siete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de agosto del 2014, la señora María Margarita Herdocia de Montealegre, mayor, casada, empresaria, vecina de San José, nicaragüense, carnet de residente rentista número uno cinco ocho cero dos dos uno cuatro tres uno seis, apoderada generalísima de la empresa **EL PASEO DE LINDORA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la



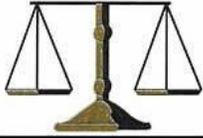
marca de servicios “ ”, para proteger y distinguir: “Servicios de arrendamiento, venta, leasing y préstamo de bienes raíces; servicios de administración de bienes raíces, incluyendo complejos, centros, torres de oficinas, condominios, oficinas, edificios, parqueos, áreas verdes, jardines, parques y áreas comunes de condominios; servicios de correduría de bienes raíces, administración de bienes raíces, servicios de agencia de bienes raíces, servicios de información en materia de seguros, servicios de financiación de proyectos inmobiliarios y compra de bienes inmuebles, servicios de financiación de préstamos, incluyendo préstamos a tractos, servicios de valoración de bienes raíces, servicios de inversión de fondos...” en clase 36; y “Servicios de diseño, construcción, reparación, remodelación y restauración de edificios, hoteles, centros y proyectos turísticos y recreativos, parqueos, calles, áreas verdes, parques, servicios de supervisión de construcciones, servicios de información en materia de construcción, servicios de limpieza del interior y exterior de edificios y otras edificaciones, servicios de asfaltado y pavimentación de calles, servicios de limpieza de ventanas, servicios de supervisión e información de construcciones”, en clase 37.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos y cuarenta y seis segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, se le comunicaron al solicitante las siguientes razones de inadmisibilidad:

**“INADMISIBILIDAD POR RAZONES DE TERCEROS:**

*En este Registro se encuentra inscrito el signo propiedad de **Delfín Araya Delgado**, bajo el registro número **180700**, inscrita el **13/10/2008** para proteger: “Un establecimiento dedicado a un hotel. Ubicado en la entrada del cementerio de La Guaria, Puerto Viejo de Sarapiquí.*

*Analizando los signos se determina que no es susceptible de inscripción registral, ya que existe similitud con el registro citado, coinciden en el término “ARA” pudiendo causar confusión en los consumidores, además vistos los servicios pretendidos se pueden relacionar directamente con el giro comercial en la cual los consumidores podrían interpretar que la empresa **DELFIN ARAYA DELGADO** está incursionando en los servicios solicitado, pudiendo causar*



*confusión en los consumidores, aun y cuando el signo pretendido tenga el término MACAO, coinciden en el término ARA y los demás términos contenidos en el diseño no lo hace diferente por tratarse de términos genéricos, de uso común.*

*En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 incisos d de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*

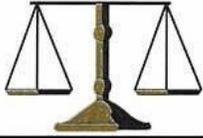
**INADMISIBILIDAD POR RAZONES DE INTRÍNSECAS:**

*Analizado el signo solicitado se determina que no es susceptible de apropiación registral, por ser un signo engañoso respecto a la naturaleza de los servicios, al contener los términos BEACH RESORT cuya traducción al idioma español es COMPLEJO TURÍSTICO DE PLAYA y analizados los servicios solicitados que no se relacionan con un complejo de playa causa engaño a los consumidores.*

*Por lo anterior, una vez analizado el signo como un todo, la lista de servicios solicitada y la perspectiva del consumidor, se determina que el signo solicitado no puede ser objeto de inscripción ya que contraviene lo establecido en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978”*

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diecisiete minutos y cincuenta y siete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, resolvió: *“Del estudio oficioso del expediente se determina que no existe similitud con el signo sobre el cual versó la comparación en relación con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. En este sentido no se analiza la marca en relación con esta objeción, ni tampoco se entran a conocer los alegatos del solicitante que versen sobre la similitud entre las marcas... además de rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por las razones intrínsecas citadas.”*

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de diciembre de dos mil catorce, el Licenciado **HERNÁN PACHECO ORFILA**, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Ureña Boza, y;**

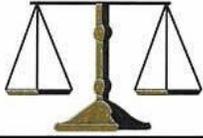
### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** EL Registro de la Propiedad Industrial basó el rechazo del signo solicitado por resultar engañosa en relación con los servicios a proteger y distinguir, aplicándose en el presente caso el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en su escrito de apelación, que el análisis que llevó a cabo el Registro es erróneo, el signo solicitado no es engañoso, no es posible determinar que se produzca engaño al consumidor, como bien se indico en su momento los servicios que se pretender distinguir están relacionados con la playa. La marca incluye las palabras BEACH RESORT que significan COMPLEJO TURISTICO DE PLAYA, y se aclaro que van a proteger servicios relacionados con la playa, no se denota absolutamente ningún engaño.

Falta de fundamentación del acto administrativo, en razón que el registrador no se refirió, a temas como el riesgo de confusión, cotejo marcario y la teoría del consumidor promedio, en la resolución de rechazo de plano, por lo tanto el acto administrativo debe ser anulado debido a la falta de congruencia que existe entre lo contestado y lo resuelto y la insuficiencia a la hora de



considerar la motivación del acto administrativo.

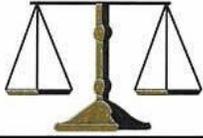
**TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca *como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra*. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

El artículo 7 de la Ley citada, indica: *“No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Carácter engañoso del signo.** La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*“Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: **Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error.** Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

*El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para*



*unos productos o servicios y engañoso para otros.*

*Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:*

*La composición o naturaleza del producto o servicio;*

*El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.*

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema de engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir, por lo que se expone un caso muy similar al del presente expediente:

*“[...] el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

*[...] tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción [...]” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.*

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no

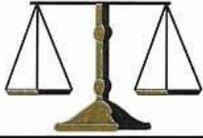


su registro:

Servicios de arrendamiento, venta, leasing y préstamo de bienes raíces; servicios de administración de bienes raíces, incluyendo complejos, centros, torres de oficinas, condominios, oficinas, edificios, parqueos, áreas verdes, jardines, parques y áreas comunes de condominios; servicios de correduría de bienes raíces, administración de bienes raíces, servicios de agencia de bienes raíces, servicios de información en materia de seguros, servicios de financiación de proyectos inmobiliarios y compra de bienes inmuebles, servicios de financiación de préstamos, incluyendo préstamos a tractos, servicios de valoración de bienes raíces, servicios de inversión de fondos en clase 36; y Servicios de diseño, construcción, reparación, remodelación y restauración de edificios, hoteles, centros y proyectos turísticos y recreativos, parqueos, calles, áreas verdes, parques, servicios de supervisión de construcciones, servicios de información en materia de construcción, servicios de limpieza del interior y exterior de edificios y otras edificaciones, servicios de asfaltado y pavimentación de calles, servicios de limpieza de ventanas, servicios de supervisión e información de construcciones.” en clase 37.

Resulta claro que el consumidor al estar frente a la marca desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico podrá pensar que se trata de servicios relacionados con un **complejo turístico de playa**, ya que el distintivo presenta dentro de su denominación el término **BEACH RESORT**.

En cuanto al término **BEACH RESORT** el mismo es completamente engañoso, el signo puede inducir a error al consumidor a la hora de adquirir los servicios, pues le esta atribuyendo una naturaleza específica (que está dirigido o relacionado a un complejo turístico de playa). Con la marca se genera una expectativa sobre el servicio, que está relacionado con actividades recreativas, alojamiento, esparcimiento en la playa, capaz de inducir al consumidor a su compra.



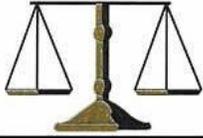
Existe la posibilidad de engaño sobre la finalidad de los servicios, el uso, es decir el signo puede hacer pensar al consumidor que se trata de servicios de esparcimiento en un complejo turístico de playa, servicios dirigidos a un centro para vacacionar, pero en la lista de productos no se detalla que van dirigidos a ese campo, sino más al de **bienes raíces, seguros y construcción**.

El solicitante aclaró que los servicios están relacionados con playa, pero el término **BEACH RESORT**, se refiere a un servicio específico, que expresa directamente que se trata de un complejo turístico de playa, esta delimitación no elimina el carácter engañoso de la marca, pues los servicios a distinguir son prestaciones [bienes raíces, seguros y construcción], que nada tienen que ver con un complejo turístico de playa.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]”*. (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.).

Por lo antes expuesto concluye este tribunal que la marca solicita contraviene el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que es engañosa, lo cual no la hace susceptible de protección registral al carecer de distintividad intrínseca.

**Nulidad del acto administrativo por falta de motivación:** indica el apelante que se violó la legalidad del acto en razón a que el Registro no se refirió a: *“temas como el riesgo de confusión, cotejo marcario y la teoría del consumidor promedio”*.



No lleva razón el impugnante ya que esos alegatos fueron de recibo en el sentido que la marca no fue rechazada por derechos de tercero, el Registro consideró que no se violentaba el inciso a) del artículo 8 de la ley de marcas y por ende prescindió por innecesario ahondar en esos puntos.

Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HERNÁN PACHECO ORFILA**, en representación de la sociedad solicitante, **EL PASEO DE LINDORA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diecisiete minutos y cincuenta y siete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

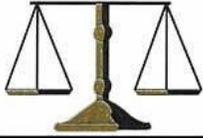
**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HERNÁN PACHECO ORFILA**, en representación de la sociedad solicitante, **EL PASEO DE LINDORA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diecisiete minutos y cincuenta y siete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y en razón de ello se deniega la inscripción de la marca

**ARA MACAO**  
*Beach Resort*

solicitada, en clase 36 y 37. Se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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.-**

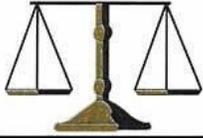
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**