

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0175-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS

MERIDYAM GROUP, S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-11744)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0265-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y dos minutos del veinte de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Enrique Núñez Montenegro, mayor, divorciado, cédula de identidad 105570751, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **MERIDYAM GROUP, S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-744671, con domicilio en San José, Rohrmoser, Sabana Norte, del Hotel Las Palmas, 125 metros oeste y 25 metros norte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:27:22 horas del 31 de enero de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **MERIDYAM GROUP, S.R.L.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción de la marca de servicios , en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios de educación y formación en negocios y finanzas*”.

Mediante resolución dictada a las 11:27:22 horas del 31 de enero de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción del signo pretendido



, por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca de servicios



, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de educación; formación; actividades deportivas y culturales*”, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, dado que corresponde a una marca inadmisibles por razones extrínsecas, al causar confusión el signo solicitado con relación a la marca inscrita y los servicios que protege.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de febrero de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: Que a su criterio no queda claro las razones extrínsecas emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial para denegar la solicitud de la marca de servicios, ya que el signo pretendido no es idéntico ni similar al signo registrado, por lo que no genera confusión a terceros. Respecto a los servicios que pretende proteger el signo pedido, éstos son distintos e incluso, los nichos de mercado a los que cada empresa está orientada son diferentes. Además, los colores utilizados en la tipología de las palabras y la forma en que se pronuncian hacen que los signos sean diferentes. Otro hecho importante es que “Meridyam”, no tiene traducción ni significado en ningún idioma y se compone de la frase “Academia de Negocios”, siendo su pronunciación una sola frase

“Meridyam Academia de Negocios” y la marca inscrita “Le Méridien”, significa “el meridiano”. Por otra parte, las marcas al pronunciarlas en su totalidad se escuchan como un todo, no sus partes individuales, por tal razón el consumidor promedio podrá percibir la diferencia sin confusión alguna, ya que la marca “Meridyam”, solicitada hace referencia a una “Academia de Negocios”, y “Le Méridien”, se promociona en el mercado para una cadena internacional de hoteles, por lo tanto, no existe un riesgo de confusión inminente hacia el consumidor pudiendo el signo propuesto ser inscrito.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Se comprueba que

Le MERIDIEN

la marca de servicios , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industria, desde el 16 de febrero de 2007, y vigente hasta el 16 de febrero de 2027, bajo el registro número 166260, a nombre de la empresa **SOCIÉTÉ DES HÔTELS MERIDIEN SAS**, en clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de educación; formación; actividades deportivas y culturales”. (folios 6 a 7)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, este Tribunal admite para su valoración y dictado de la presente

Le MERIDIEN

resolución, el certificado de marca de servicios .

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de 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 este modo se puede indicar que las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son

útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece, por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Por lo antes expuesto, la legislación nacional permite al comerciante actual acceder al comercio protegiendo el producto o servicio que ofrece en el mercado, mediante una identificación que es inscribible bajo la figura de la marca; así tenemos que el artículo 3° de la Ley de Marcas, permite que se pueda constituir en marca:

“cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.”.

De lo anterior, se desprende una característica inherente a los signos y que se constituye en el elemento primario de análisis de una solicitud marcaria: la distintividad. Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí

mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, Editorial Reus, Madrid, España, Edición 2007, págs. 29 y 30)

El derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo, estableciendo así, 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.


Por consiguiente, una de las finalidades del sistema de inscripción contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, es asegurarse que los signos que accedan al registro tengan aptitud distintiva suficiente, respecto de su relación con el listado propuesto (intrínseca), como frente a otros signos (extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en el artículo 7, que refieren a términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos; derivando que la distintividad intrínseca es aquella que no permite la diferenciación de la denominación,


sus productos o servicios en relación al signo que se pretende su registración; sin dejar de lado las razones extrínsecas o derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo referido en su esencia el artículo 8 de la ley antes indicada, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Así, el presente asunto se enmarca dentro de la formalidad distintiva extrínseca, ya que el

signo propuesto  , se rechaza por existir en la publicidad registral la marca

de servicios  , siendo esta similar y en cuanto a los servicios que pretende distinguir el signo solicitado, son iguales y se encuentran contenidos dentro de los servicios que protege el signo registrado.



Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios, a fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos. El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marca, indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran:

- 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.*
- 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 los 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 y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
4. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios que protegen.

SIGNO SOLICITADO 	SIGNO INSCRITO 
SOLICITANTE MERIDYAM GROUP, S.R.L.	TITULAR SOCIÉTÉ DES HÔTELS MERIDIEN SAS.
REGISTRO -----	REGISTRO 166260
CLASE 41	CLASE 41
PARA PROTEGER Y DISTINGUIR	PARA PROTEGER Y DISTINGUIR

*Servicios de educación y formación en negocios
y finanzas*

*Servicios de educación; formación; actividades
deportivas y culturales*

Del cotejo correspondiente, entre la marca de servicios solicitada



y el

Le MERIDIEN

signo inscrito , se observa que a nivel gráfico, ambos signos son mixtos, a pesar de poseer colores y diseños distintos, emplean el término “MERIDYAM” y “MERIDIEN”, siendo este último el elemento preponderante en ambos, además el vocablo del signo solicitado está contenido casi en su totalidad dentro del signo inscrito, lo que conlleva a una similitud y posible confusión en el consumidor de lograrse su registración.

Por otra parte, a nivel fonético, el empleo de los términos “MERIDYAM” y “MERIDIEN”, en ambos signos, conlleva a que se genere una similitud fonética, por cuanto pese a finalizar el signo solicitado con la terminación “AM” y la marca inscrita con la terminación “EN”, estos elementos no le otorgan diferenciación a la hora de ejercer su pronunciación, ya que al escucharse, se perciben de manera semejante y de esa forma será apreciado por el consumidor quien podría considerar que son de un mismo origen empresarial, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

Desde el punto de vista ideológico, el signo propuesto



y la marca inscrita

Le MERIDIEN

, a pesar de ser poseer elementos gráficos diferentes, éstos no le otorgan suficiente distintividad, por cuanto el consumidor al traer a la mente el elemento compositivo “MERIDI” y el hecho de que ambas marcas protegen los mismos servicios, concluirá la misma idea en su mente, relacionando ambas marcas con un mismo titular. Por esa razón no es de recibo los agravios expuestos por el apelante respecto de que los signos

son diferentes ya que como se expuso, ambas contienen elementos que las identifican dentro del mercado como si se tratara del mismo signo inscrito, máxime que protegen los mismos servicios.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias e incluso, éstas últimas pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes gráfica, fonética e ideológica entre los signos y siendo que los servicios son similares y relacionados

imposibilita otorgar el derecho de inscripción de la marca de servicios y se rechazan en su totalidad los agravios expuestos por el recurrente.



Se concluye así, que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripción de la marca de servicios solicitada



, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 11:27:22 horas del 31 de enero de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **MERIDYAM GROUP, S.R.L.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de servicios solicitada



. en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios de educación y formación en negocios y finanzas*”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Enrique Núñez Montenegro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **MERIDYAM GROUP, S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:27:22 horas del 31 de enero de 2019, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de



la marca de servicios , en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios de educación y formación en negocios y finanzas*”. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euV/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33