

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0071-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “AQUA HOTELS & RESORTS”

INTERVAL INTERNATIONAL, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7944)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0318-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del treinta de mayo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-461-803, en su condición de apoderado especial de empresa **INTERVAL INTERNATIONAL, INC.**, sociedad constituida y organizada bajo las leyes del Estado de la Florida, Estados Unidos de América, con domicilio en, 6262 Sunset Drive, Miami Florida 33143, United State of America, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06:32 horas del 6 de diciembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 16 de agosto del 2017, el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de gestor de negocios de la empresa **INTERVAL INTERNATIONAL, INC.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo **AQUA HOTELS & RESORTS**, como marca de servicios para proteger y distinguir “servicios hoteleros, servicios de alojamiento turístico”, en clase 43 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 10:57:53 horas del 18 de setiembre del 2017, objetó la marca solicitada por la existencia registral de la marca ACQUA (diseño), inscrita bajo el registro número: 194279, propiedad de la empresa ACQUA GROUP, S.A., indicando que entre el signo registrado y el signo solicitado AQUA HOTELS & RESORTS, analizados en conjunto comparten un elemento que puede relacionarlos y hacer pensar al consumidor que poseen el mismo origen empresarial, máxime que están dirigidos a la misma rama de mercado, sea, servicios de hotelería, por lo que el consumidor puede pensar que se trata de la misma casa comercial. Para evitar el riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial, los signos bajo estudio no pueden coexistir registralmente. Permitir el registro de la marca solicitada iría en detrimento del derecho adquirido por la empresa ACQUA GROUP, S.A. No es susceptible el registro de la marca solicitada dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, a tenor del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. El licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en representación de la empresa **INTERVAL INTERNATIONAL, INC.**, el 07 de noviembre del 2017, contesta la resolución indicada líneas arriba, argumentando que no comparte el criterio emitido en la resolución supra,



toda vez que de la confrontación de ambos signos vs **AQUA HOTELS & RESORTS**, se puede apreciar a simple vista que éstos cuentan con elementos diferenciadores que los distinguen tanto fonética como distintivamente, lo cual permite la coexistencia entre ambos. Además, indica que la empresa propietaria del signo **ACQUA (diseño)**, manifiesta que renuncia al uso de la palabra ACQUA como elemento de protección registral; pues según señala en el memorial lo que la marca pretende proteger es el diseño que simula a una estrella. Por lo que solicita continuar con los procedimientos de registro de la solicitud.

CUARTO. Mediante resolución final dictada a las 15:06:32 horas del 6 de diciembre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] Rechazar la marca solicitada para inscripción”, porque transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Que el 16 de enero del 2018, el licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, en representación de la empresa **INTERVAL INTERNATIONAL, INC.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:10:28 horas del 24 de enero del 2018, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa




ACQUA GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, la marca de servicios ,
desde el 3 de setiembre del 2009, vigente hasta el 3 de setiembre del 2019, que protege y

distingue en clase 43 de la nomenclatura internacional “hoteles, hoteles en condominio, servicios de hotel, servicios de empleo hotelero, específicamente prestando hospedaje temporal y comidas a los clientes del spa de salud o de belleza, restaurantes, bares, servicios de restaurante y bar”.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa **INTERVAL INTERNATIONAL, INC.**, solicita la inscripción de la marca de servicios **AQUA HOTELS & RESORTS**, en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “servicios hoteleros, servicios de alojamiento turístico”. En la publicidad



registral se encuentra inscrita la marca de servicios  que protege y distingue “hoteles, hoteles en condominio, servicios de hotel, servicios de complejo hotelero, específicamente prestando hospedaje temporal y comidas a los clientes del spa de salud o de belleza, restaurantes, bares, servicios de restaurante y bar”.

El Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad del signo solicitado por razones extrínsecas según artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que éste posee similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas con el signo inscrito y protegen los mismos productos de la clase 43. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

La representación de la empresa apelante expone como agravios: Las marcas contrapuestas se distinguen ya que la solicitada es denominativa mientras que la inscrita tiene un diseño específico que las hace diferentes. El apelante indica, que ambos signos cuentan con suficientes elementos diferenciadores que los distinguen entre sí.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado. En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los

signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.


Este estudio el operador jurídico lo debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario **AQUA HOTELS & RESORTS** propuesto por la empresa **INTERVAL INTERNATIONAL, INC.**, que significa como lo indica el propio solicitante “Hotel y complejo turístico Agua”, con



relación al signo inscrito  propiedad de la empresa ACQUA GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA, queda claro que la marca de servicios solicitada contiene una evidente similitud gráfica dado que comparten el elemento preponderante AQUA, con la única diferencia que la solicitada no posee la letra “C” de la marca inscrita ACQUA. Los demás elementos que acompañan el factor preponderante y tópico del signo propuesto, son vocablos de uso común necesarios en el comercio sobre los cuales no existe protección registral.

Desde la óptica fonética, y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, al escuchar la vocalización de los términos “AQUA” (solicitada) y “ACQUA” (inscrita) éstas al oído del consumidor suenan igual, debido al elemento en común que tienen al inicio cada uno de los conjuntos marcarios, que es sobre la cual recaerá la atención de los consumidores, por ende, puede generar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial.

De la óptica ideológica, las marcas confrontadas transmiten o evocan de forma inequívoca un mismo concepto, ello, en virtud que ACQUA y AQUA significan agua en idioma español, la primera es en idioma italiano y la segunda en latín. Por lo que, queda claro que la marca de servicios solicitada posee similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo registrado, en razón de la coincidencia existente entre las vocales y consonantes que conforman cada una de las palabras que encabezan las denominaciones de los signos en conflicto. Situación, que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. Por lo que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, existen más semejanzas que diferencias.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De manera, que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca



de servicios inscrita protege “hoteles, hoteles en condominio, servicios de hotel, servicios de complejo hotelero, específicamente prestando hospedaje temporal y comidas a los clientes del spa de salud o de belleza, restaurantes, bares, servicios de restaurante y bar”, y el signo propuesto pretende la protección de: “servicios hoteleros, servicios de alojamiento turístico”. Tal y como se desprende los servicios se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de servicios hoteleros y alojamiento, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, y puntos de ventas, y cuentan con el mismo tipo de consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 43 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **INTERVAL INTERNATIONAL, INC.**, generaría riesgo de confusión así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los servicios que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), y 25

inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c), d), e) y f) de su Reglamento.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS Por su parte, el apoderado especial de la empresa apelante **INTERVAL INTERNATIONAL, INC.**, alega que las marcas contrapuestas se distinguen ya que la marca de su representada es denominativa y la registrada es un diseño específico que las hace diferentes.

Respecto a los agravios señalados en el párrafo anterior, este Tribunal considera procedente reiterar que del análisis realizado en el considerando cuarto de esta resolución, se logra determinar al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo propuesto **AQUA & HOTELS RESORTS**, y el signo inscrito **ACQUA** (diseño), en sus conjuntos marcarios tienen como elemento preponderante o factor tópico la palabra **AQUA** y **ACQUA**, la única diferencia entre ellas es la letra “C” de la inscrita la cual no crea la suficiente diferenciación entre éstas, por el contrario se da una fuerte similitud visual, fonética e ideológica. Los elementos **HOTELS** y **RESORTS**, son términos de uso común que cualquier comerciante de esa línea de servicios, puede utilizar. El diseño de la marca inscrita no establece una diferenciación sustancial, dado que el elemento que sobresale en su globalidad es la palabra **ACQUA**. De manera, que la comparación de los distintivos solicitado e inscrito debe hacerse tomando en consideración su elemento predominante y factor tópico.

En razón de lo señalado anteriormente, es importante indicar al apelante, para que proceda la inscripción de un signo este debe tener aptitud distintiva necesaria para no provocar conflicto, sea, que no presente similitudes, gráficas, fonéticas o conceptuales, que puedan provocar un riesgo de confusión al consumidor sea, esta de carácter visual, auditivo o ideológico, por lo que, de incurrir en alguna de estas similitudes compete a la administración, proceder con su rechazo.

Lo antes expuesto, en concordancia con la protección establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene objeto de proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, [...]”, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERVAL INTERNACIONAL, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06:32 horas del 6 de diciembre del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **AQUA HOTELS & RESORTS**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su

condición de apoderado especial de la empresa **INTERVAL INTERNACIONAL, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06:32 horas del 6 de diciembre del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **AQUA HOTELS & RESORTS**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José, 26 de junio de 2018.-

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33

