

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0598-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIO:**



**RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-6360)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0351-2020***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del tres de julio de dos mil veinte.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS INC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, California, domiciliada en 14697 Delaware Street #240B, Westminster, Colorado 80023-9178, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 12:05:23 horas del 17 de octubre de 2019.

***Redacta el juez Duran Abarca***

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de la empresa **RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 15 de julio de 2019, la inscripción de la marca de servicio:




, en clase 35 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“servicios de negocios/comerciales, a saber, prestación de servicios de consultoría y facilitación de servicios de consejo asesor a ejecutivos de empresas en ámbitos distintos de los servicios relacionados con hoteles, alojamiento, restaurantes y viajes”*.

Mediante resolución dictada a las 12:05:23 horas del 17 de octubre de 2019, el Registro de la



Propiedad Industrial, denegó la inscripción de la marca pretendida

por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca de servicios , en clase 43 internacional para proteger: *“servicios de hotelería, servicios de restaurantes, provisión de comida, bar y salón de cocteles; servicios de alojamiento en centros turísticos; provisión de instalaciones con propósitos generales para reuniones, conferencias y exhibiciones; provisión de instalaciones de función social y de banquete para ocasiones*

---

especiales; y servicios de reservación para alojamiento en hoteles para otros”, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la licenciada Marianella Arias Chacón, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de noviembre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

**1.-** Manifiesta que el criterio del Registro de Propiedad Industrial para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto considera que resultan muy obvias las diferencias entre los signos y que es imposible que el público consumidor al observar cualquiera de las dos, le recuerde la otra marca.

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

**ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de

**R**

fábrica “ **RENAISSANCE** ”, desde el 21 de junio de 2010 y vigente hasta el 21 de junio de 2020, bajo el registro número: **201696**, a nombre de la empresa **RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, INC**, en **clase 43** internacional para proteger: “servicios de hotelería, servicios de restaurantes, provisión de comida, bar y salón de cocteles; servicios de alojamiento en centros turísticos; provisión de instalaciones con propósitos generales para reuniones, conferencias y exhibiciones; provisión de instalaciones de función social y de banquete para ocasiones especiales; y servicios de reservación para alojamiento en hoteles para otros” (folios 22 y 23 del expediente principal).

---

**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.** 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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 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.

Lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**). Y cuando dichos productos o

---

servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo 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.

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.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Estudio, que el operador jurídico 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, como se mencionó, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre la marca inscrita:

“  ”,



”, y el signo propuesto “  ”, existe similitud gráfica, por cuanto la parte denominativa del signo inscrito **RENAISSANCE** se encuentra totalmente contenido en el segundo, es la misma palabra principal del signo inscrito; queda

claro que la marca de servicios solicitada contiene una evidente similitud gráfica y fonética con la inscrita que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. Merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “**RENAISSANCE**”, siendo este el elemento de mayor percepción y que puede inducir a considerar que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente en la parte preponderante del signo. Si bien es cierto el signo solicitado es mixto y se compone no solo de la palabra “**RENAISSANCE**” sino también de las palabras “**EXECUTIVE FORUMS**” y una figura de un óvalo en el centro del diseño, el elemento preponderante como se mencionó es la parte denominativa en este caso la palabra “**RENAISSANCE**”, ya que **EXECUTIVE FORUMS** no tienen distintividad por ser de uso común con relación a los servicios.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra “**RENAISSANCE**”, que es una palabra en francés que significa de acuerdo al traductor Google: “RENACIMIENTO” ([https://www.google.com/search?q=traductor+google&rlz=1C1CHBF\\_esCR893CR893&oq=tra&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j69i59j0l4.2054j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=traductor+google&rlz=1C1CHBF_esCR893CR893&oq=tra&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j69i59j0l4.2054j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)), evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, y las relacionará de manera directa con los productos que comercializa la titular del registro inscrito **RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, INC**, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

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 deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Sin embargo, en el presente caso los signos por las similitudes que presentan se pueden confundir entre sí y los servicios que pretende



proteger la marca solicitada son exactamente los mismos que los que protege la marca inscrita.

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

R

RENAISSANCE

marca de servicios inscrita “ **RENAISSANCE** ” protege en **clase 43** internacional: “servicios de hotelería, servicios de restaurantes, provisión de comida, bar y salón de cocteles; servicios de alojamiento en centros turísticos; provisión de instalaciones con propósitos generales para reuniones, conferencias y exhibiciones; provisión de instalaciones de función social y de banquete para ocasiones especiales; y servicios de reservación para alojamiento en hoteles para otros” (folios 22 y 23 del expediente principal) y el signo



propuesto procura la protección de: “servicios de negocios/comerciales, a saber, prestación de servicios de consultoría y facilitación de servicios de consejo asesor a ejecutivos de empresas en ámbitos distintos de los servicios relacionados con hoteles, alojamiento, restaurantes y viajes” en **clase 35** de la nomenclatura internacional de Niza.

Queda claro que los servicios están relacionados ya que el signo solicitado pretende proteger servicios de negocios/comerciales, asesorías y consultoría entre otros, tienen la misma actividad mercantil, sea el comercio, los negocios, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios que brindan las empresas, viéndose expuesto a una confusión indirecta de asociación empresarial. Situación que evidencia que de coexistir



ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo



propuesto en clase 35 internacional, presentado por la compañía **RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS 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) 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.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, que se refieren únicamente a señalar que las diferencias entre los signos son “obvias”, se debe indicar que no lleva razón ya que, como fue analizado en el cotejo realizado supra, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, tal y como se concluyó en la resolución venida en alza (ver folio 27 y 28 del expediente administrativo donde consta el cotejo o análisis comparativo realizado por el Registro de Propiedad Industrial), razón por la cual el agravio debe ser rechazado, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

**SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia, y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS INC.**,

contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 12:05:23 horas del 17 de octubre de 2019, la que se confirma en todos sus extremos.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 12:05:23 horas del 17 de octubre de 2019, la que en este acto *se confirma*. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

***Karen Quesada Bermúdez***

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

***Oscar Rodríguez Sánchez***

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

***Priscilla Loretto Soto Arias***

Firmado digitalmente por  
CLAUDIO ADOLFO DURAN ABARCA (FIRMA)

***Adolfo Duran Abarca***

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
***Guadalupe Ortiz Mora***

*omaf/KQB/ORS/ADA/PLSA/GOM*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TNR: 00.72.33**