



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0974-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “Dream Retreats Hotels” (diseño)

DTL Cuatro Hoteleros, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 11912-07)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO N° 491-2009*

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Lucrecia Flaque Murillo, mayor, soltera, Licenciada en Derecho, vecina de San José, Sabana Norte, Edificio Torre la Sabana, piso siete, cédula de identidad número 1- 1128-931, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DTL CUATRO HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica número 3-101-493.440, con domicilio en San José, Sabana Sur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, tres minutos con cincuenta y nueve segundos del dieciséis de octubre de dos mil ocho.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado el 10 de septiembre de dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, la sociedad **DTL CUATRO HOTELEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de servicios **“Dream Retreats Hotels (diseño)”** para proteger y distinguir en clase 43 *servicios dedicado a establecimiento de hoteles, posadas, hostales, centros de alojamiento, albergues tipo hoteles o de recreación con dormitorios.*

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las quince



horas, tres minutos con cincuenta y nueve segundos del dieciséis de Octubre de dos mil ocho, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por existir inscrita una marca de servicios similar, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO:** 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 la Jueza Ortiz Mora, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados, el Tribunal indica como tal el siguiente: UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de Servicios en clase 43 ***Dream Catcher Retreats***, para proteger *servicios de restauración (alimentación), servicios de hospedaje temporal y servicios de proveeduría de membresías en un club que provee residencias temporales para vacacionar*, cuyo titular es Club Holdings, LLC (folios 71 y 72).

**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: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de tercero y que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita.



Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, señalan que aunque las marcas tengan palabras iguales no significa que ello vaya a causar confusión en la mente de los consumidores y menos aún asociación empresarial. Tampoco es cierta la afirmación del Registro, de que los productos de ambos signos, inscrito y solicitado son similares, ya que aunque se ubiquen en la misma clase son distintos y van dirigidos a un público consumidor diferente, ya que su representada brindará servicios de hoteles y la inscrita de Clubes. Que para determinar la posibilidad de confusión no debe detenerse en la mera comparación gramática de las marcas, pues existen otros factores como el carácter especial del servicio, lo cual le restará o aumentará importancia a las similitudes entre los signos. Que la palabra Dream en la inscrita no puede verse de forma aislada, ya que en el sitio [www.google.com](http://www.google.com), aparece como una sola palabra “dreamcatcher” y la palabra “Retreats” viene a ser la naturaleza del servicio y por lo consiguiente no va a ver similitud entre la marca que mi representada pretende inscribir con la ya inscrita, pues Dream Retreats, quiere decir retiros de ensueño y Hotels, la naturaleza del servicio. Asimismo debe de realizarse un análisis del conjunto de ambos signos y no en forma separada. Que entre las marcas cotejadas no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica. Que en relación a la asociación empresarial que indica el registrador, la misma no es susceptible de existir, pues actualmente existe protegido por el Registro de la Propiedad Industrial la marca “Dream Retreats Hotels” como nombre comercial, bajo el número de registro 179522, lo cual hace más fácil la coexistencia de la misma marca en clase 43, ya que prácticamente se encuentran protegiendo los mismos servicios, por consiguiente no hay error o engaño para suponer que los servicios son originarios de un mismo empresario, solicitando ser revoque la resolución recurrida.

**CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 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



se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 esto 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 ellos. 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 o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre

MARCAS INSCRITA	MARCA SOLICITADA
-----------------	------------------



<b>DREAM CATCHER RETREATS</b>	<b>DREAM RETREATS HOTELS</b>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Para proteger en clase 43 servicios de restauración (alimentación), servicios de hospedaje temporal y servicios de proveeduría de membresías en un club que provee residencias temporales para vacacionar.	Para proteger en la clase 43 servicios dedicado a establecimiento de hoteles, posadas, hostales, centros de alojamiento, albergues tipo hoteles o de recreación con dormitorios.

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, se puede determinar que ambas comienzan con el término ***Dream***, que si bien es cierto lo que manifiesta la apelante de que se debe de analizar la marca en su forma conjunta, esa palabra viene a ser la preponderante y el factor tópico que el consumidor va a recordar a la hora de buscar un servicio de hospedaje. Lo anterior aunado a que ambos signos contienen también el vocablo ***“Retreats”*** y que ideológicamente se refieren al concepto de albergar personas en un lugar, sea hotel, hostel residencias temporales, posadas, para brindar un servicio de recreación, un servicio para vacacionar, indudablemente esos aspectos son relevantes para determinar que pueda existir una suerte de confusión entre esos signos.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, dentro del cotejo no se incluyen los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos como es el caso que se discute, por la incorporación dentro de la parte denominativa de vocablos algunos de ellos iguales, con una posición dentro del signo igual. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegen



productos o servicios disímiles, que ni siquiera se relacionan.

En el caso discutido no solo los servicios se relacionan, sino que los signos son similares, lo que podría provocar que el consumidor no los distinga y los conecte provenientes de un mismo sector empresarial, que es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, *“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)”*.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, esencialmente como la que se analiza, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.

Respecto a la similitud, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo,* que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la misma clase 43 de la Nomenclatura Internacional, que tienen que ver con alojamiento para personas con un fin vacacional o recreativo, existe una relación entre éstos que puede conllevar a confusión al consumidor y creer que se trata de servicios que provienen de un mismo origen empresarial. Es por eso que se rechazan los argumentos del apelante, ya que basta una *posible confusión entre los signos*, para que el Registro y por ende este Tribunal, mantengan la exclusividad de la inscrita. El hecho de que exista un nombre comercial inscrito como es ***Dream Retretas Hotels***, cuyo propietario es el mismo solicitante, no significa que ahora se deba admitir registrar un signo similar al inscrito con anterioridad, ya que el error no crea derecho. Tampoco es relevante lo argumentado por el apelante



en cuanto a que el signo inscrito y con el cual se coteja el solicitado, no se usa como se inscribió, pues uno los términos *dreamcatcher*, ya que en principio, las marcas deben usarse tal como están registradas, doctrina del artículo 40 segundo párrafo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin embargo según se establece en este precepto legal, *“el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada, solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.”* Conforme a esa norma, esa manifestación debe ser valorada en otro proceso, concretamente en uno de cancelación de marca y no en este momento procesal, razón por la cual también se rechaza es agravio.

**QUINTO:** Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a servicios iguales o similares a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de ese signo se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Lucrecia Flaque Murillo en representación de la empresa **DTL CUATRO HOTELEROS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, con tres minutos y cincuenta y nueve segundos del dieciséis de Octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SEXTO: 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***



Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Lucrecia Flaque Murillo en representación de la empresa **DTL CUATRO HOTELEROS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, con tres minutos y cincuenta y nueve segundos del dieciséis de Octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---