



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0073-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CANYON HOTELS & RESORTS”

Canyon Equity, LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1562-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 636-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta minutos del quince de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña. Piedades de Santa Ana, San José, cédula de identidad número uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de Canyon Equity, LLC, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware Estados Unidos de América, con domicilio en 101 Larkspur Landing Circle, suite 310, Larkspur, California 94939, E.U.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:49:20 horas del 19 de noviembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 22 de febrero de 2008, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Jorge Tristán Trelles, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa Canyon Equity, LLC, solicitó la inscripción de la marca de servicios “CANYON HOTEL & RESORTS”, en las clases 36, 37 y 43 de la



nomenclatura internacional para proteger y distinguir: en Clase 36, servicios de adquisición de bienes raíces, incluyendo inversión financiera en lugares de vacaciones (resorts y hoteles), servicios de administración (gestión) de bienes raíces, administración y renta de propiedades vacacionales, en Clase 37, servicios de desarrollo de bienes raíces, a saber, desarrollos de propiedades como lugar de vacaciones (resort) y en Clase 43, servicios de lugar de vacaciones (resorts y hoteles).

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:49:20 horas del 19 de noviembre de 2008, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre de 2008, el señor Jorge Tristán Trelles, en representación de Canyon Equity, LLC, presenta recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y mediante resolución de las quince horas, dieciséis minutos y cincuenta y nueve segundos del 19 de diciembre de 2008, la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, rechaza el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, emplazando a las partes interesadas a que se apersonen ante este Tribunal con el fin de hacer valer sus derechos.

CUARTO. 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 Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 169572 la marca de servicios “**CANYON RANCH LIVING**”, a nombre de CR LICENSE, LLC, entidad domiciliada en 8600 East Rockcliff Road, Tucson Arizona 85750, Estados Unidos de América, marca vigente desde el 20 de julio de 2007 y hasta el 20 de julio de 2017, en clase 36 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de bienes raíces, principalmente en arrendamiento de bienes raíces, “licencias” en bienes raíces, listados de bienes raíces, administración de bienes raíces, servicios de correduría y tiempos compartidos relacionados con bienes raíces, bienes raíces de tiempos compartidos para vacacionar, servicio de bienes raíces, principalmente administración de alquiler y financiera de condominios equipados con muebles y servicios propios de su naturaleza (v. f. 77-78).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza, relevantes para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por encontrarse inscrita la marca “**CANYON RANCH LIVING**” en Clase 36, cuyo titular es la empresa CR LICENSE, LLC, y que luego de realizado el cotejo marcario, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se determina la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambos signos protegen servicios iguales en la



misma clase 36, y otros distintos, pero susceptibles de ser asociados, en las clases 37 y 43, de la Clasificación Internacional.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el recurrente alega que al comparar los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada con lo protegido con la marca inscrita bajo el registro No. 169572, la aparente similitud desaparece pues en la actualidad esa marca se utiliza para promover CONDOMINIOS DE LUJO. Manifiesta que la marca es susceptible de inscripción e invoca la defensa de la marca solicitada con base en el artículo 18 de la Ley de Marcas. Indica que la marca debe analizarse en forma global y no separada, de lo cual se evidencia que es totalmente novedosa, original y que se distingue de la inscrita pues de hecho coexisten entre sí en su país de origen.

CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto



Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o



conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, 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.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**CANYON HOTELS & RESORTS**”, con la marca inscrita “**CANYON RANCH LIVING**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa Canyon Equity, LLC, le es aplicable la normativa en que fue fundamentada la resolución recurrida.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, al ser ambas marcas de tipo denominativa, sea que están compuestas por palabras, se observa que tanto la marca solicitada como la marca inscrita contienen en su denominación la palabra “**CANYON**”, siendo esta el elemento preponderante en ambas por lo que esa será la que recordará el consumidor, adquiriendo entonces ésta una relevancia



mayor por encima de las palabras “**HOTELS & RESORTS**” en la solicitada y “**RANCH LIVING**” en la inscrita, que además, son elementos genéricos y de uso común, que tan sólo vienen a resaltar y distinguir la palabra “**CANYON**”, que resulta ser, como se indicó líneas atrás, el elemento que más sobresale. Nótese entonces que, en aplicación del inciso b) del artículo 24 del Reglamento, al hacer el énfasis de los elementos no genéricos, en este caso CANYON, resultan idénticos.

Del **análisis gráfico** se evidencia la confusión visual que es causada por la identidad del vocablo preponderante entre los signos, dado que siendo genéricos y de uso común los demás componentes de ambos signos, no vienen a trazar una diferencia tal que distinga plenamente la marca solicitada con la inscrita, lo que posibilita un riesgo de confusión e incluso de asociación en el consumidor.

Siguiendo esta misma línea, en cuanto al cotejo fonético, aplicando las mismas premisas que en el gráfico, es claro que la pronunciación de ambos signos es idéntica respecto al elemento preponderante “**CANYON**”, existiendo así una confusión auditiva.

Por su parte, en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos, a pesar de que contienen palabras distintas como lo son “**RANCH LIVING**” en la inscrita, y “**HOTELS & RESORTS**” en la propuesta, lo cierto es que esas palabras remiten a una idea similar, como bien lo señala la resolución recurrida, la palabra “**canyon**” en español significa “**cañón**”, mientras que “**hotels y resorts**”, se traduce como “**hoteles y lugares de vacaciones**” y “**Ranch Living**” como “**estancia y espacio para vivir**”, de manera que la relación ideológica entre las marcas es evidente por referirse ambas a espacios o condiciones en las cuales se permanece o vive, de ahí que el consumidor podría asociar los servicios a un mismo origen empresarial.



Aunado a lo anterior, la marca inscrita protege servicios de *bienes raíces, principalmente en arrendamiento de bienes raíces, “licencias” en bienes raíces, listados de bienes raíces, administración de bienes raíces, servicios de correduría y tiempos compartidos relacionados con bienes raíces, bienes raíces de tiempos compartidos para vacacionar, servicio de bienes raíces, principalmente administración de alquiler y financiera de condominios equipados con muebles y servicios propios de su naturaleza* (folios 77 y 78); y la que se pretende inscribir, protegería y distinguiría también servicios relacionados con los bienes raíces, tiempos compartidos y hotelería, puntualmente *“Servicios de adquisición de bienes raíces, incluyendo, inversión financiera en lugares de vacaciones (resort y hoteles); servicios de administración (gestión) de bienes raíces; administración y renta de propiedades vacacionales” para la clase 36; así como “Servicios de desarrollo de bienes raíces, a saber, desarrollo de propiedades como lugar de vacaciones (resort)” para la clase 37; y “servicios de lugar de vacaciones (resort y hoteles)” en la clase 43*”, por lo cual, se configura otra condición que impide la inscripción de la marca solicitada, ya que se quebrantaría lo estipulado en el literal b) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues el signo solicitado puede causar confusión en el consumidor al distinguir los mismos productos o productos diferentes pero susceptibles de ser asociados con los protegidos por la marca inscrita.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).



Del análisis conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que los agravios presentados por el recurrente no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial.

El hecho de que la marca inscrita actualmente se dedique a comercializar condominios de lujo, no marca diferencia alguna, ya que lo cierto del caso es que, aunque así fuese, resulta irrelevante pues la inscripción registral de esa marca, expresa que protege los servicios relacionados en el Considerando Primero anterior, y esa inscripción es modificable solamente a solicitud de la parte interesada al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Marcas.

Asimismo, sobre el artículo 18 de dicha Ley que invoca, no puede en este caso ser aplicado por esta Autoridad, ya que los servicios para los cuales se solicita la marca son idénticos, similares y relacionados con la inscrita, por lo que no existe posibilidad para esta Instancia de conceder las marcas sólo para algunos de esos servicios.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles en representación de la empresa Canyon Equity, LLC, en contra de la resolución dictada por Subdirección del



Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, veinte segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa Canyon Equity, LLC, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, veinte segundos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma, para que se deniegue la solicitud de la marca “**CANYON HOTELS & RESORTS**”. 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.**

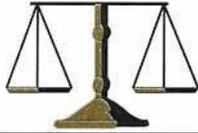
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33