



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0022-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud del nombre comercial: “CROWN PLAZA TOWER (DISEÑO)”**

**SHELDON GOLD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1343-2015)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 0643-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del nueve de agosto del dos mil dieciséis.***

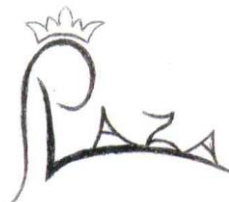
Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Erick Brealy Bejarano, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-1377-0925, en su condición de apoderado especial del señor Sheldon Gold, de nacionalidad estadounidense, pasaporte número 218744537, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:54 horas, del 27 de octubre de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero de 2015, por el señor Sheldon Gold de nacionalidad estadounidense, pasaporte número 218744537, en su condición personal, solicitó el registro del nombre comercial



CROWN PLAZA TOWER





En clase 49 internacional, para proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado a desarrollo inmobiliario de torre de apartamentos.”*

**SEGUNDO.** Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, números 74, 75 y 76, según su orden, los días 17, 20 y 21 de abril del 2015 y, en razón de ello el representante de la compañía SIX CONTINENTS HOTELS INC., se opuso en tiempo, a la solicitud de inscripción del nombre comercial “CROWN PLAZA TOWER (DISEÑO)”, presentado por el licenciado Erick Breal y Bejarano, apoderado especial del señor Sheldon Gold.

**TERCERO.** Mediante resolución de las 14:19:54 horas, del 27 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] I.- Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de SIX CONTINENTS HOTELS INC, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “CROWN PLAZA TOWER (DISEÑO)”, presentado por SHELDON GOLD, la cual se deniega “[...] II.- Por falta de documentación probatoria, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos no se reconoce la notoriedad de la marca alegada por el representante de SIX CONTINENTS HOTELS INC [...]”

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Erick Breal y Bejarano, apoderado especial del señor Sheldon Gold, interpuso el día 17 de noviembre de 2015, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO:** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:10:51 horas, del 26 de noviembre de 2015, resolvió: “[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo [ ...]”

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguiente:

- En el Registro de Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 24 de octubre de 1994, a nombre de la compañía SIX CONTINENTS HOTELS INC. la marca CROWNE PLAZA, registro 88932, en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: servicios de alojamiento, servicios de hoteles, de bares, de restaurante, servicios para banquetes, servicios de moteles, de clubs nocturnos, servicios de organización de festividades a domicilio (catering) y servicios de reservaciones de hoteles.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal advierte que no existen hechos de tal naturaleza en el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por Sheldon Gold y también la solicitud de declaratoria de notoriedad pretendida por la oponente SIX CONTINENTS HOTELS INC. En cuanto a la primera, el Registro estimó inadmisibile la solicitud al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determinando luego del cotejo con el signo inscrito, que existe similitud gráfica, ideológica y fonética, la cual causa riesgo de confusión al público en general, imposibilitando su apropiación o el beneficio de derechos marcarios. En cuanto a la segunda el Registro estimó que no demostró la opositora la notoriedad invocada con la documentación aportada.



Por su parte, el representante del señor Sheldon Gold, en su escrito de apelación, expresó los siguientes agravios: 1. Que el a quo hace un análisis interpretativo subjetivo, perdiendo la objetividad que impide una sentencia congruente, racional y justa. Dice no lleva razón porque marca una similitud entre dos signos distintos entre sí. 2.- Que analizado desde el punto de vista global el signo solicitado presenta gran diferencia con la marca inscrita. A nivel gráfico son diferentes entre sí, aunado a que el signo propuesto cuenta con un diseño lo cual elimina la posibilidad de que se de algún tipo de confusión entre ellos, el diseño lo distingue. 3.- Desde el punto de vista fonético también cuestiona el análisis del a quo. Dice que analizados en forma global, en su conjunto cada uno, son diferentes, fonéticamente uno tiene la palabra “TOWER” y el otro no, uno dice “CROWN” y el inscrito “CROWNE”; señala que hay una significativa carga diferencial y que además, la pronunciación y traducción al español en ambos son diferentes, así como en su definición uno no significa nada y el otro significa corona. 4.- El a quo vuelve a equivocarse cuando dice que hay similitud ideológica. Insiste en que hay diferencia ideológica, ninguna de los dos evoca la misma idea. 5.- En cuanto al giro comercial de ambas empresas, cuestiona el análisis del a quo y expresa que contrario a lo que indicó este, ambos signos son muy diferentes entre sí, dado que su mandante con el nombre comercial solicitado “CROWN PLAZA TOWER (DISEÑO)” pretende proteger: “*Un establecimiento comercial dedicado al desarrollo inmobiliario de torre de apartamentos.*”, mientras que la marca inscrita CROWNE PLAZA, registro 88932, en clase 43 de la nomenclatura internacional, protege varios servicios: “*de alojamiento, servicio de hotel, servicio de bar y restaurantes, servicios para banquetes, servicios de moteles, de clubs nocturnos, servicios de organización de festividades a domicilio (catering) y servicios de reservaciones de hoteles.*” Alega que no hay relación entre los servicios que protege cada uno y por ello pueden coexistir de manera pacífica.

Asimismo, en la audiencia de quince días, el representante de la compañía opositora SIX CONTINENTS HOTELS INC., manifestó que el signo solicitado “CROWN PLAZA TOWER (DISEÑO)”, pretende aprovecharse del conocimiento que tiene el público consumidor de la marca propiedad de su representada. Expresa que la resolución del Registro se ajusta en un todo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y a la más sana doctrina registral, su rechazo es



evidente, de aceptarla iría en contra del art. 8° de la Ley de Marcas y en contra de la doctrina marcaria. Insiste en que el Registro evidenció la similitud gráfica, aceptó que la inscrita está reproducida en la solicitada, la similitud fonética, pues las semejanzas son muy marcadas en la pronunciación y la similitud ideológica. Otro de los aspectos analizados por el Registro es que el giro comercial del signo solicitado tiene una estrecha relación con los servicios que ofrece su mandante, por lo que los consumidores podrían relacionarlas de manera automática. Solicita se confirme la resolución del Registro, en la cual se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial petitionado por el señor Sheldon Gold.

**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, artículos 2° y 3°, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, 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, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 éstos, para establecer que el signo pretendido no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible darle protección registral.

Bajo este entendimiento, el a quo aplicó en el caso que ahora nos ocupa los artículos 2°, 8° incisos a), b) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. Todos estos artículos resultan muy claros al prever la inadmisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo

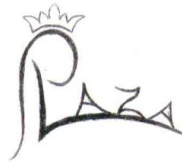


de asociación, *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la no registrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien, cuando estos se encuentren relacionados o asociados.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

En este sentido, el Registrador al momento de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión 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.

Ahora bien, en el caso en examen, se advierten en un nivel visual los signos contrapuestos, es decir la marca solicitada



que se conforma por un número diferente de elementos gramaticales y figurativos y el signo inscrito **CROWNE PLAZA**, en donde se observa que el propuesto no goza de la capacidad distintiva necesaria



para distinguirse de manera efectiva en el mercado, porque a **nivel gráfico** el signo propuesto utiliza entre sus elementos la frase “CROWN PLAZA” mismos que están reproducidos en el contenido de la marca inscrita, lo cual no le proporciona la distintividad requerida para ser objeto de protección registral. Además, no podría considerarse que los diseños empleados le proporcionen la aptitud distintiva necesaria, pues, el elemento predominante en el signo propuesto es la parte denominativa, tal y como de esa manera ha sido analizado por este órgano de alzada. Por este motivo, se rechaza el agravio del recurrente relacionado con este tema.

Por otra parte, a **nivel fonético** la pronunciación de ambos signos suena y se percibe de manera similar, situación que conlleva al riesgo de ser relacionados a un mismo origen empresarial, razón por la que el agravio del recurrente sobre este punto no resulta de recibo.

Respecto a su connotación **ideológica**, al utilizar el signo propuesto elementos similares en su conformación gramatical “CROWN PLAZA”, que a nivel fonético se escucha y percibe de manera similar al inscrito, puede inducir al consumidor a relacionarlos de manera directa con una misma idea, es decir, con un mismo origen empresarial. A nivel ideológico, a diferencia de lo que estima el recurrente en su agravio sobre este tema, concluye este Tribunal que si podría producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse parte de las actividades que realiza la empresa titular del signo inscrito, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Ahora bien, debe recordarse 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 similitud, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que 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 protegiendo productos o servicios diferentes, situación que no se aplica al caso bajo examen, en virtud de que tal y como se observa la marca de servicios inscrita “CROWNE PLAZA”, registro 88932, protege y distingue: *“servicios de alojamiento, servicios de hoteles, de bares, de restaurantes, servicios para banquetes, servicios de moteles, de clubs nocturnos, servicios de organización de festividades a domicilio (catering) y servicios de reservaciones de hoteles”* (ver folio 163) y el nombre comercial propuesto “CROWN PLAZA TOWER (DISEÑO)”, que pretende la protección de: *“Un establecimiento comercial dedicado al desarrollo inmobiliario de torres de apartamentos”* (ver folio 1°).

Del presente estudio, se concluye que el signo propuesto pretende la protección y comercialización de productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, relacionado con alojamiento, por lo que es posible que una vez inmerso en el comercio, el consumidor medio relacione los signos como si fuesen de un mismo grupo empresarial, dada la similitud contenida entre ambos. Con esto no resulta de recibo el agravio planteado por el recurrente en cuanto a la inexistencia de una relación entre los servicios a proteger. En consecuencia, hay que aplicar la causal de inadmisibilidad por cotejo contenida en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de rito, que conlleva el rechazo de la solicitud.

En este sentido, teniendo presente que los signos enfrentados son similares y que su objeto de protección se encuentra relacionado, comparte este Tribunal el razonamiento expuesto por el Registro en la resolución venida en Alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario, se observa que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos que permitan identificar e individualizar los servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por el otro. En este orden de ideas, con lo expuesto se rechaza el agravio del recurrente en cuanto a que el Registro realizó un análisis interpretativo subjetivo, carente de objetividad que impide una resolución congruente, justa y racional.





De esta forma, se observa en el caso bajo estudio, que lo que se pretende registrar es un nombre comercial, se debe proceder con el rechazo conforme lo dispone el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés reza lo siguiente: “**Artículo 65.** Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

En razón de todo lo analizado, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “CROWN PLAZA TOWER (DISEÑO)” presentado por el señor Sheldon Gold, generaría riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo inscrito “CROWNE PLAZA” propiedad de la empresa SIX CONTIMENTS HOTELS, INC., en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo procedente su rechazo, de conformidad con los artículo 8 incisos a) y b), 25 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, denegándose de esta manera los extremos señalados por el Lic. Erick Brealy Bejarano, apoderado del señor Sheldon Gold.

De conformidad con las consideraciones expuestas, en cuanto a lo que ha sido motivo del recurso de apelación establecido por el Lic. Erick Brealy Bejarano, en su condición de apoderado del señor Sheldon Gold, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:54 horas, del 27 de octubre de 2015, este Tribunal estima procedente declararlo sin lugar y confirmar en todos sus extremos la resolución recurrida.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Erick Brealy Bejarano, en su condición de apoderado del señor Sheldon Gold, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:54 horas, del 27 de octubre de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. -

***Rocío Cervantes Barrantes***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Carlos José Vargas Jiménez***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**

---