



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0074-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CANYON HOSPITALITY”

Canyon Equity, LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1563-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 788-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del trece de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado 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 conforme a 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 15:35:36 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 Licenciado 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 HOSPITALITY”, en las clases 36, 37 y 43 de la



nomenclatura internacional para proteger y distinguir respectivamente “Servicios de adquisición de bienes raíces, a saber, inversión financiera en lugares vacacionales (resort), hoteles y propiedades de bienes raíces; servicios de gestión de bienes raíces; servicios de administración de bienes raíces, a saber la administración y renta de propiedades vacacionales y residenciales” 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 “Hoteles, hoteles como lugar de vacaciones (resort)” en la clase 43.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:35:36 horas del 19 de noviembre de 2008, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “CANYON RANCH LIVING”, y por existir similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que 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.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre de 2008, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de Canyon Equity, LLC, apeló la resolución final indicada, alegando en síntesis, que a pesar de la “supuesta similitud” entre los servicios que protege la marca CANYON RANCH LIVING y los que se pretende proteger con la marca CANYON HOSPITALITY, la marca registrada se utiliza actualmente para proteger Condominios de Lujo. Aduce además, que la combinación de palabras que utiliza su representada en la marca cuyo registro se solicita, es totalmente novedosa y original; y que en virtud de esas diferencias es poco probable que el consumidor vaya a confundir ambos servicios.



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 el Juez Rodríguez Jiménez, 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. (Ver folios 82 a 85).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



Que la marca “**CANYON RANCH LIVING**” se utilice en la actualidad para promover condominios de lujo. (No existe prueba en el expediente que así lo demuestre).

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LAS RAZONES DADAS POR EL REGISTRO Y LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**CANYON RANCH LIVING**”, y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y 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.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal. El recurrente alega que la supuesta similitud entre las marcas cotejadas, pierde relevancia por el hecho de que la marca registrada se utiliza actualmente para promover condominios de lujo. Sin embargo, esta circunstancia, además de que no es un hecho que pueda tenerse por demostrado, no es una razón de recibo para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro de Propiedad Industrial. Nótese que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el *registro* de la marca lo que genera el derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen signos idénticos o *similares* para bienes o servicios iguales o parecidos *a los registrados para la marca*, independientemente si son los que se están prestando, así mismo es la *probabilidad* de dar lugar a una confusión lo que debe ser considerado a la hora de cotejar las marcas en conflicto, no si tal confusión se presenta en el momento del análisis.



Alega además el representante de Canyon Equity, LLC, que la combinación de palabras utilizadas en la marca cuyo registro se pretende es totalmente novedosa y original, condición esta que será analizada líneas adelante, cuando se verifique si esa resolución recurrida está dictada conforme a derecho.

CUARTO. RESPECTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO MARCARIO.

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. 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 el inciso a) 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 y, si la similitud existente entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, al disponer que: *“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión en el inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele 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, pp. 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 distingan 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 preocupación por 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.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**CANYON HOSPITALITY**”, 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 el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señalado supra, puesto que dicha norma prevé la imposibilidad de registrar un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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, vemos que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra “**CANYON**”, que es idéntica a la primera palabra contenida en la marca inscrita. Nótese que la palabra “**CANYON**” es el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta que recordará el consumidor, adquiriendo entonces una relevancia mayor por encima de la palabra “**HOSPITALITY**”, que de por sí es un elemento genérico y de uso común. Por ende, la palabra “**CANYON**”, resulta ser, el elemento preponderante y además el tópico por ir de primero, convirtiéndose en la parte que más sobresale, y al ser idéntico al contenido en la marca inscrita, se puede afirmar que en el nivel gráfico, el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la identidad del vocablo preponderante y tópico entre los signos, toda vez que el término



“**HOSPITALITY**” que va unido a la palabra “**CANYON**” en la solicitada, no viene a trazar una diferencia tal que la diferencie plenamente con la inscrita, causándose al consumidor un riesgo de confusión.

Para determinar ese riesgo de confusión entre 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 los 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 los 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.

Con relación al cotejo fonético, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambos signos es idéntica respecto al elemento preponderante y tópico a saber, “**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 “**HOSPITALITY**” en la propuesta, lo cierto es que esas palabras remiten a una idea similar, como bien lo señala la resolución recurrida, pues la palabra común “**canyon**” en español significa “**cañón**”, mientras que “**hospitality**”, se traduce como “**hospitalidad**” 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.

Lo anterior aunado a que 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 82-85); 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, a saber, inversión financiera en lugares vacacionales (resort), hoteles y propiedades de bienes raíces; servicios de gestión de bienes raíces; servicios de administración de bienes raíces, a saber la administración y renta de propiedades vacacionales y residenciales” 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 “Hoteles, hoteles como lugar de vacaciones (resort)” en la clase 43*”. Lo anterior, se configura como otra condición para no permitir la inscripción de la marca solicitada, ya que se quebrantaría también lo estipulado en el literal b) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior”*.

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).

Así, puede precisarse 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 y los servicios que protegen, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador.

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 15:35:36 horas del 19 de noviembre de 2008, 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 el Licenciado 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 15:35:36 horas del 19 de noviembre de 2008, la cual 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

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