

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0342-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

SERVICIOS “”

FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9768)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0444-2022


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas dieciséis minutos del veintiuno de octubre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-335-794 en su condición de apoderado especial de la empresa **FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Barbados, con domicilio en Chancery House, High Street, Bridgetown, Barbados, West Indies, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:13:09 horas del 21 de junio de 2022.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de octubre de 2021, la licenciada **REBECA VARGAS CHAVARRÍA**, abogada, actuando como apoderada especial de **SIGRID T. CZECH SOLANO**, casada dos veces, administradora, cédula de identidad 1-

0927-0605, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios , para

proteger y distinguir en clase 35: venta de ropa como blusas, camisas, camisetas, enaguas, pantalones, vestidos, suéter, sacos, short, ya sea deportiva o de vestir, tipo Outlet.

El 23 de febrero de 2022 el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición y representación citada, se opuso contra la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular del signo “ **FOUR SEASONS** ” lo que constituye un obstáculo para acceder el signo solicitado a su inscripción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 inciso e) y 44 de la Ley de Marcas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:13:09 horas del 21 de junio del 2022, dictaminó en lo conducente, lo siguiente:

POR TANTO: i. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca “**FOUR SEASONS**” alegada por la empresa **FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD.** ii. Se declara sin lugar la oposición planteada por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD.**, contra la solicitud de inscripción de la

marca  ...la cual se acoge.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Que su representada es titular de la marca notoria **FOUR SEASONS** , para proteger y distinguir productos y servicios en la clase 42: servicios de hotel, de lugar de temporada y de spa (balnearios o lugares de bienestar físico), servicios de reservaciones de hoteles, servicios de restaurantes, servicios de catering y servicios de banquetes.

La marca solicitada presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con el signo registrado, tanto así que utiliza los colores rojo, naranja y amarillo en su marca, siendo estos semejantes

a los que tienen impresos y caracterizan a la marca inscrita.

A pesar de que el signo solicitado es para servicios de la clase 35, su registro podría acarrear riesgo de asociación respecto del titular registral del signo inscrito, ello dado a la fuerza distintiva y notoriedad que existe en el medio de la marca registrada **FOUR SEASONS**. Lo anterior, podría hacer pensar a los consumidores que existe un vínculo empresarial entre las empresas del caso de marras.

La notoriedad de la marca registrada reconoce a su titular el derecho a evitar un aprovechamiento indebido respecto de su fama, la disminución de su fuerza distintiva, así como su valor comercial o publicitario por parte de terceros que carezcan de ese derecho según lo dispone el artículo 44 de la ley de marcas. Por lo expuesto, solicita revocar la resolución recurrida para que se declare con lugar la oposición presentada y se rechace la marca solicitada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:

FOUR SEASONS registro 124840, inscrita el 19 de diciembre de 2000 y vence el 19 de diciembre de 2023, en clase 42: servicios de hotel, de lugar de temporada y de spa (balnearios o lugares de bienestar físico), servicios de reservaciones de hoteles, servicios de restaurantes, servicios de catering y servicios de banquetes, a nombre de **FOUR SEASONS HOTELS (NETHERLANDS) B.V.**

2. La marca antes citada durante el transcurso del presente proceso fue traspasada de la empresa **FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD.**, a la empresa **FOUR SEASONS HOTELS (NETHERLANDS) B.V.**, según certificación adjunta folio 5 legajo de apelación.

3. Según se desprende de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (folio 37 legajo de apelación), del Registro de Propiedad Intelectual de Guatemala (folio 43 legajo de apelación) y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay (folio 53 legajo de apelación), se tiene por acreditada la notoriedad de la marca **FOUR SEASONS** de conformidad con el artículo 6 bis) del Convenio de París, 44 y 45 de la ley de marcas.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En la legislación marcaria existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una

marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“**Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, **cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique**, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o **un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.**

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44, que establece lo que sigue:

...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre

de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar **el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho.** De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Intelectual podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Intelectual no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, **constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...**

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá rechazar o cancelar la inscripción y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

Igualmente, el Registro de Propiedad Intelectual no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

En el presente caso tal y como se indicó en hechos probados, la marca del oponente fue reconocida como marca notoria en España, Guatemala y Paraguay, tal y como se acreditó en el legajo de pruebas presentado ante este Tribunal; y al ser países miembros del Convenio de París, le asiste a Costa Rica, según su legislación interna, la obligación de reconocer y proteger dicho signo como notorio, según el inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, citado anteriormente.

Tomando en consideración lo citado y a efecto de determinar si la marca solicitada incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso e), se procede al cotejo marcario;

MARCA SOLICITADA



Venta de ropa como blusas, camisas, camisetas, enaguas, pantalones, vestidos, suéter, sacos, short, ya sea deportiva o de vestir, tipo Outlet.

MARCA REGISTRADA

FOUR SEASONS

Servicios de hotel, de lugar de temporada y de spa (balnearios o lugares de bienestar físico), servicios de reservaciones de hoteles, servicios de restaurantes, servicios de catering y servicios de banquetes

Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico es claro que la parte denominativa de la



marca solicitada, presenta identidad con la marca registrada ya que reproduce en su totalidad la denominación FOUR SEASON con una leve diferencia de números, figuras y el término OUTLET que no es distintivo en relación con los servicios que distingue.

Los elementos agregados a la marca solicitada no reúnen las condiciones necesarias para llegar a distinguirla de la registrada ya que el carácter notorio del signo inscrito recae en su parte denominativa FOUR SEASON, es ahí donde el signo manifiesta su grado de distintividad, reforzado en este caso por su fama.

Dicha identidad no puede pasar desapercibida ya que la marca **FOUR SEASONS**, goza del estatus de renombre o notoriedad y se le debe realizar una protección reforzada. Realizado este cotejo, se observa que con el registro de la marca solicitada se estarían violentando los tres elementos establecidos en el citado artículo 8 inciso e), tales como:

Riesgo de confusión o asociación. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el artículo antes dicho se trata del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor a pesar de no confundir los signos por la disimilitud de productos o servicios considera que ambos poseen un origen empresarial común.

La notoriedad de la marca registrada prevé la posibilidad que el consumidor establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiéndose tal, como todo tipo de asociación mental entre los signos.

Cuando se está en presencia de la protección de signos notorios, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca notoria, en el caso de estudio, la marca registrada es ampliamente distintiva ya que se trata de términos arbitrarios en relación con los servicios que distinguen, por ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

Por el carácter notorio de la marca registrada, en este caso, se debe prohibir la utilización de signos similares, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los servicios de que se trate no sean similares.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, sino que va más allá y obliga al estado costarricense mediante las autoridades

competentes (Registro de la Propiedad Intelectual y Tribunal Registral Administrativo) a proteger este tipo de signos de otras variables o puntos, que están contenidos en el artículo 44 de la ley de rito: “...el derecho de evitar el **aprovechamiento indebido** de la notoriedad de la marca, **la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario**, por parte de terceros que carezcan de derecho”.

Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado la empresa titular de la marca registrada **FOUR SEASONS** para constituirse en una marca notoria en varios estados miembros del Convenio de París.

El consumidor al observar la palabra **FOUR SEASONS** inmediatamente la relaciona con la marca que presta los servicios de la clase 42, que ya tienen un posicionamiento en el mercado muy fuerte, permitir el registro para servicios de venta de la clase 35, le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo y dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecha del conocimiento tan amplio del signo, para introducir un servicio de venta de prendas de vestir en el mercado. Además, los hoteles en su mayoría utilizan su nombre en prendas de vestir como medio publicitario y las venden en sus localidades.

Dilución de la marca **FOUR SEASONS** . Define este término Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas de la siguiente forma:

La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa

a esta, su singularidad. (Chijane, Diego. (2007) Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296)

Este debilitamiento puede darse en el caso concreto, ya que las marcas **FOUR SEASONS** tienen un alto grado de distintividad en relación con servicios de la clase 42 citados, de permitir a terceros su registro para productos o servicios disímiles disminuirá ese carácter distintivo.

El debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca se manifiesta cuando el público percibe que el signo notorio no es únicamente utilizado por su titular (a pesar de no incurrir en riesgo de confusión), recordará la marca renombrada, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario.

El perjuicio que en este supuesto afecta a la marca notoria consiste en la progresiva destrucción de su fuerza distintiva, que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca renombrada para productos o servicios no relacionados directamente.


Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del inciso e) del artículo 8 y el 44 de la ley de marcas, ya que es una reproducción de la marca notoria registrada y reconocida como tal en varios estados miembros del Convenio de París. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurran los demás supuestos citados, sea: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de la marca

FOUR SEASONS, por lo tanto, debe ser denegado el registro del signo



Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:13:09 horas del 21 de junio del 2022, la cual en este acto se **revoca** para que se acoja la oposición planteada y rechace la




solicitud de inscripción del signo  en clase 35, y se reconoce la notoriedad de la marca **FOUR SEASONS** para distinguir en clase 42: servicios de hotel, de lugar de temporada y de spa (balnearios o lugares de bienestar físico), servicios de reservaciones de hoteles, servicios de restaurantes, servicios de catering y servicios de banquetes.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:13:09 horas del 21 de junio del 2022, la cual en este acto **se revoca** para que se acoja la oposición planteada y rechace la solicitud de inscripción del signo



 en clase 35, y se reconoce la notoriedad de la marca **FOUR SEASONS** para distinguir en clase 42: servicios de hotel, de lugar de temporada y de spa (balnearios o lugares de bienestar físico), servicios de reservaciones de hoteles, servicios de restaurantes, servicios de catering y servicios de banquetes. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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)
Fecha y hora: 07/12/2022 03:16 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 11:16 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 11:39 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 07:05 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 02:41 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33