

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0716-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LE MERIDIEN”

Société des Hotels Méridien SAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 06-6241)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1232-2009

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

Recurso de Apelación interpuesto por Edgar Zurcher Guardián, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-532-390, en representación de Société des Hotels Méridien SAS, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, y domiciliada en 10 Rue Vercingetorix 75014, París, Francia; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:22:38 horas del 26 de febrero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de julio de 2006, Edgar Zurcher Guardián, en representación de Société des Hotels Méridien SAS, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**LE MERIDIEN**”, en la clase 36 para proteger y distinguir “servicios de bienes raíces”, se refieren “servicios propios de esta actividad tales como: corretaje, adquisición de bienes inmuebles y tierras, repartición equitativa de bienes inmuebles, tales como, administración y coordinación para la propiedad de bienes inmuebles, condominios, apartamentos; inversión de bienes inmuebles, administración de bienes inmuebles, multipropiedades de bienes raíces y arrendamiento de bienes raíces y bienes inmuebles, incluyendo condominios y apartamentos.”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:22:38 horas del 26 de febrero de 2009, 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 “**MERIDIANO GRUPO**”, 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 ambas marcas protegen productos similares en la misma clase de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 12 de marzo de 2009, Edgar Zürcher Guardián, en representación de Societé des Hotels Méridien SAS, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:22:38 horas del 26 de febrero de 2009.

CUARTO. Que ante la audiencia conferida por este Tribunal, el recurrente, en síntesis, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que el Registro ya ha aceptado la existencia de marcas con el término meridiano sin que se haya causado confusión en los consumidores, con lo cual el Registro ha considerado que el uso de ese término no es un elemento único para el rechazo; que la marca cuyo registro se solicita cuenta con elementos que la hacen novedosa y original, que hay diferencia gráficas por estar escrita la marca solicitada en francés y utilizar una letra estilizada, además la marca inscrita tiene en su denominación la palabra “grupo” lo cual la relaciona con un grupo empresarial determinado, considera que la coincidencia de sílabas no significa que sean similares o confundibles; que del cotejo fonético la diferencia se hace más palpable; que la marca solicitada tiene una cobertura a nivel internacional.

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

Redacta el Juez Durán Abarca; 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 155371 la marca de servicios “**MERIDIANO GRUPO**”, a nombre de GRUPO MERIDIANO DE CENTROAMÉRICA S.A., entidad domiciliada en Rohrmoser, de la casa de Don Oscar Arias, 100 metros norte y 25 metros oeste, San José, Costa Rica; en las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional, para proteger “en clase 36 Servicios de bienes raíces, mercadeo y venta de todo tipo de bienes inmuebles, a saber: comercial, turismo, industrial, agrícola, habitacional y de oficinas a todo nivel social, así como edificios u obras para el gobierno, como por ejemplo: aeropuertos, muelles y oficinas, y todos aquellos bienes inmuebles de la misma naturaleza. y 37 Servicios de conceptualización, materialización, desarrollo, planeamiento y construcción de todo tipo de bienes inmuebles, a saber: comercial, turismo, industrial agrícola, habitacional y de oficinas a todo nivel social, así como edificios u obras para el gobierno, como por ejemplo aeropuertos, muelles y oficinas, y todos aquellos bienes inmuebles de la misma naturaleza.” (folios 34-36).

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

- 1) Que la marca “**LE MERIDIAN**” sea una marca reconocida a nivel mundial (no hay prueba en el expediente que así lo demuestre).

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. 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 “**MERIDIANO GRUPO**”, a nombre de GRUPO MERIDIANO DE CENTROAMÉRICA S.A., 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 productos similares en las clases 36 y 37 internacional.

Analizadas las razones dadas por la empresa recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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.

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.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**LE MERIDIEN**”, guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica, con la inscrita “**MERIDIANO GRUPO**”.

En el caso concreto, vemos que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra “**MERIDIEN**” que es muy similar a la palabra “**MERIDIANO**”, contenida en la marca



inscrita. Tal similitud se da por contener, la primera palabra, 7 de las 9 letras que conforman la segunda, y por cuanto 6 de esas letras comparten la misma posición en la palabra de la marca inscrita. De lo dicho se evidencia que a nivel gráfico, las similitudes son mayores a las diferencias, y que la marca propuesta no contiene suficientes elementos que la distingan. Nótese que la palabra **“MERIDIEN”** es el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta, es aquella que recordará el consumidor, de manera que la misma adquiere una relevancia mayor por encima de la palabra **“LE”**, que además, es un elemento genérico y de uso común. Siendo la palabra preponderante muy similar a la contenida en la marca inscrita, se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con la marca inscrita. Debe tenerse en cuenta, además, que el elemento preponderante en la marca inscrita, es la palabra **“MERIDIANO”**, y la palabra **“GRUPO”** contenida en el registro, es un elemento genérico de uso común.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que los términos que van unidos a la palabra **“MERIDIAN”** en la solicitada, no viene a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente con la inscrita, pues no es relevante para una diferenciación plena de esos signos distintivos, causándose al consumidor un riesgo de confusión e incluso de asociación.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético. Aquí, el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería **“MERIDIEN”**, cuya similitud con la pronunciación de la palabra **“MERIDIANO”** resulta innegable.

Por su parte, en cuanto al cotejo ideológico, a pesar de que ambos signos contienen palabras distintas como lo son **“GRUPO”** en la inscrita, y **“LE”** en la propuesta, las mismas no son determinantes ni diferenciadoras, de manera que el cotejo se limita a las que sí lo son, encontrándonos con que la palabra **“MERIDIEN”** que traducida del francés al español significa **“meridiano”**, coincide con el significado de la marca inscrita; de ahí que el

consumidor podría asociar los servicios a un mismo origen empresarial.

A lo anterior debe agregarse que la marca inscrita protege en “*clase 36 Servicios de bienes raíces, mercadeo y venta de todo tipo de bienes inmuebles, a saber: comercial, turismo, industrial, agrícola, habitacional y de oficinas a todo nivel social, así como edificios u obras para el gobierno, como por ejemplo: aeropuertos, muelles y oficinas, y todos aquellos bienes inmuebles de la misma naturaleza. y 37 Servicios de conceptualización, materialización, desarrollo, planeamiento y construcción de todo tipo de bienes inmuebles, a saber: comercial, turismo, industrial agrícola, habitacional y de oficinas a todo nivel social, así como edificios u obras para el gobierno, como por ejemplo aeropuertos, muelles y oficinas, y todos aquellos bienes inmuebles de la misma naturaleza.*”; y la que se pretende inscribir, protegería y distinguiría también servicios relacionados con los bienes raíces, concretamente en clase 36, “*servicios de bienes raíces*”, se refieren a “*servicios propios de esta actividad tales como: corretaje, adquisición de bienes inmuebles y tierras, repartición equitativa de bienes inmuebles, tales como, administración y coordinación para la propiedad de bienes inmuebles, condominios, apartamentos; inversión de bienes inmuebles, administración de bienes inmuebles, multipropiedades de bienes raíces y arrendamiento de bienes raíces y bienes inmuebles, incluyendo condominios y apartamentos.*”. Lo anterior, se configura como otra condición para no permitir 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, 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 mediano de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. EN CUANTO AL SUPUESTO RECONOCIMIENTO A NIVEL MUNDIAL DE LA MARCA SOLICITADA. El supuesto reconocimiento a nivel mundial de la marca solicitada, además de no ser un hecho que se pueda tener por demostrado ante la carencia de elementos probatorios en ese sentido (ver requisitos exigidos por el artículo 45 de la Ley de Marcas) es una situación que no aporta mayores elementos para la resolución de este caso, toda vez que, en nuestro ordenamiento jurídico, la protección de las marcas inscritas se da de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es precisamente esa protección la que está llamado este Tribunal a realizar a favor del titular de la marca registrada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Edgar Zurcher Guardián, en representación de Societé des Hotels Méridien SAS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:22:38 horas del 26 de febrero de 2009, la cual 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, Ley No. 8039 y 29

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 Edgar Zurcher Guardián, en representación de Societé des Hotels Méridien SAS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:22:38 horas del 26 de febrero de 2009, 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.