



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-596-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “EXECUTIVE FORUMS” (DISEÑO)

REINASSANCE EXECUTIVE FORUMS, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-1159)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 146-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas cuarenta minutos del diez de febrero de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **REINASSANCE EXECUTIVE FORUMS, INC**, organizada y existente bajo las leyes de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos treinta segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de febrero de 2014, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas anteriormente presentó solicitud de registro de la marca de servicios:



en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Servicios educacionales, a saber, organizar y conducir seminarios, talleres y foros enfocados a negocios para la educación continua de ejecutivos claves de negocios en los campos de dirección de negocios, excluyendo los campos de servicios relacionados con alojamiento en hoteles, restauración y viajes”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta minutos treinta segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada especial de la sociedad **REINASSANCE EXECUTIVE FORUMS, INC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio del 2014, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



1.- REINAISSANCE bajo el número de registro 122142, vigente desde el 11 de setiembre de 2000 y hasta el 11 de setiembre de 2020, para proteger y distinguir en clase 43: *”servicios de hotel, restaurante, catering bar y servicios de reservaciones para acomodo en hotel”*.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS ” (DISEÑO)**, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita **“REINAISSANCE”** bajo el número de registro 122142, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que el criterio del Registro es incorrecto ya que la marca inscrita protege en clase 43 servicios de hotel, restaurante, catering, bar y recepciones en cambio la marca de su representada es para proteger servicios educacionales, a saber, organizar y conducir seminarios, talleres y foros enfocados en negocios para la educación continua de ejecutivos claves de negocios en los campos de dirección de negocios, excluyendo los campos de servicios relacionados con alojamiento en hoteles, restauración y viajes, agrega que son marcas con servicios completamente diferentes por lo que no existe riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la sociedad **RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS, INC.**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signos inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
	RENAISSANCE
En clase 41 de la Clasificación Internacional, “Servicios educativos, a saber, organizar y conducir seminarios, talleres y foros enfocados a negocios para la educación continua de ejecutivos claves de negocios en los campos de	En clase 43 para proteger: “servicios de hotel, restaurante, catering bar y servicios de reservaciones para acomodo en hotel”.



<i>dirección de negocios, excluyendo los campos de servicios relacionados con alojamiento en hoteles, restauración y viajes”.</i>	
---	--

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, pues el término propuesto **“RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS”** y la registrada **RENAISSANCE**, coinciden en el término **RENAISSANCE** que es la parte denominativa preponderante de los signos, siendo la diferencia únicamente que el solicitado es una marca mixta con un diseño que consta de dos palabras **“EXECUTIVE Y FORUMS”** y el inscrito es únicamente un signo denominativo, lo cual no es suficiente para producir la debida distintividad de estos, la legislación nacional prohíbe la existencia de signos que puedan crear confusión en el consumidor, además en cuanto a los servicios que protegen están relacionados al proteger la inscrita no solo servicios de hotel y restaurante como lo indica la apelante, sino también recepciones, suministro de facilidades para reuniones, conferencias y exhibiciones y en cuanto a los servicios que pretende proteger el solicitado servicios educativos a saber, organizar y conducir seminarios, talleres y foros enfocados en negocios para la educación continua de ejecutivos entre otros, puede existir riesgo de asociación.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el **a quo**, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, y al ser semejantes y proteger servicios relacionados, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta,*



entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos”.

Por lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico y al proteger servicios relacionados, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial,.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **REINAISANCE EXECUTIVE FORUMS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos treinta segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la sociedad **REINAISSANCE EXECUTIVE FORUMS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta minutos treinta segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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.