



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0059-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (ROCK SPA) (25)

rock  spa

HARD ROCK LIMITED: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-9508)

Marcas y otros Signos

VOTO 0580-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del veintiuno de julio del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de **HARD ROCK LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Channel Islands, con domicilio en 13-14 Esplanade, St Helier Jersey JE1 iBD, Channel Islands, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas dos minutos cuarenta y tres segundos del dieciséis de diciembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:26:54 horas del 30 de setiembre del 2015, por parte de la licenciada Maríanella Arias Chacón, apoderada especial de HARD ROCK LIMITED, solicitó el registro de la marca de

fábrica y comercio  spa, para proteger y distinguir en clase 25



internacional lo siguiente: Batas de baño, camiones de dormir, camisetas, vestidos de baño, camisas sin mangas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas dos minutos cuarenta y tres segundos del dieciséis de diciembre del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:16:12 horas del 05 de enero del 2016, la licenciada Maríanella Arias Chacón, en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **ROC** donde es titular la señora María del Rocío Venegas Chaverry, vigente al 31 de julio del 2017, para proteger en clase 25 Ropa para mujer. (v.f. 19 y 40).
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **DE ROCK** donde es titular IMPORTADORA EL TRIUNFO, S.A., vigente al 26 de agosto del 2021, para proteger en clase 25 Vestidos, calzados, sombrerería. (v.f. 21 y 41).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial

rechazar la inscripción de la marca  dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son similares y busca proteger productos iguales y relacionados en clase 25 internacional. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las 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 distintivos, siendo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de Hard Rock Limited manifiesta en sus agravios su inconformidad diciendo que su distintivo identifica productos que tienen un segmento de consumidores totalmente definido y hasta selecto, pues son los huéspedes y clientes de los hoteles y resort Hard Rock el segmento mercado de estos productos, mismos que no se comercializan en los establecimientos ajenos a su grupo económico. Que el Registro realizó un examen a la ligera y que su marca debe ser analizada como un todo incluyendo los segmentos



de mercado a donde van dirigidas y los productos que cada una protege. Que los distintivos DE ROCK y ROC coexisten registralmente y no existe fundamento legal o de hecho que no lo permita, pues existen suficientes diferencias gráfica, fonética e ideológicas, ya que estas marcas no se confunden entre si y los sonidos que se pronuncian son distintos, así como las ideas que se producen. Por otra parte, que los productos que desea identificar sean batas de baño, camiones de dormir, camisetas, vestidos de baño, camisas sin mangas están relacionados con los spas de los hoteles y resort Hard Rock Cafè, son prendas especializadas relacionadas a un lugar y una actividad específica, las mismas no se venderán en establecimientos comerciales generales como tiendas en centros comerciales o de departamento, siendo que no hay forma que los consumidores confundan los productos con otros.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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 los supuestos que en él se definen, entre otros, en el inciso a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Debe recordarse que la finalidad de una marca es lograr individualizar los productos o servicios que distingue, evitando que pueda provocar alguna confusión con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios, con ello se protege no sólo al consumidor en su derecho a ejercer libremente su elección de consumo, sino también al empresario titular que ha registrado sus signos marcarios.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del



cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

<i>Signo</i>	rock ☯ spa	<i>ROC</i>	<i>DE ROCK</i>
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>169760</i>	<i>212084</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y comercio</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica y comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	Batas de baño, camisones de dormir, camisetas, vestidos de baño, camisas sin mangas.	Ropa para mujer	Vestidos, calzado, sombrerería
<i>Clase</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Titular</i>	<i>HARD ROCK LIMITED</i>	<i>María del Rocío Venegas Chaverry</i>	<i>IMPORTADORA EL TRIUNFO, S.A.</i>

rock ☯ spa

Gráficamente el signo solicitado es mixto y denominativamente comparte la palabra ROCK de la marca inscrita DE ROCK, su diferencia radica en la palabra SPA. Aun y cuando la palabra rock/ROCK difieren en tipografía al ser una mayúscula y otra minúscula, no existe mayor diferenciación entre una y otra, y así aportar la necesaria distintividad para evitar la confusión en el consumidor y poder coexistir en el mercado. La marca registrada se compone además de una figura abstracta entre las palabras rock spa, pero en todo caso, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos su elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la



forma en que comúnmente es buscada en el mercado. Por ello el examen en la mayoría de los casos se basa en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos.

Por su parte, el término SPA es genérico, no apropiable y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios, donde describe el tipo de servicio que claramente se relaciona con los de un establecimiento para el tratamiento de la salud y belleza, siendo que le dan la idea y será entendida por el consumidor como una marca que distingue productos diseñados para el cuidado y belleza en el SPA, donde no puede otorgarse exclusividad sobre la ella.

Desde el punto de vista fonético, los signos son similares en las palabras ROCK-ROC-DE ROCK, signos que se vocalizan y suenan igual, por ende existe una identidad fonética en su pronunciación y obviamente en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, y la palabra SPA no le genera distintividad alguna, tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial. Como bien determina el citado Doctor Fernández Novoa ***“Esta comparación constituye una importante fase del proceso encaminado a determinar si dos marcas denominativas simples son o no semejantes. Si el balance de la comparación fonética arroja un saldo favorable a la existencia de la semejanza, habrá que concluir – las más de las veces – que las marcas confrontadas son confundibles.”*** (Carlos Fernández-Novoa, en el Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Gómez-Acebo & Pombo, Abogados Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2004, pág. 327)

Desde el punto de vista ideológico, y excluyendo la marca ROC, los otros signos comparten el signo distintivo ROCK (ROCK SPA/DE ROCK), que traducido al idioma español significa ROCA o bien evoca el término amplio que agrupa a una variedad de géneros musicales.

Por otra parte, obsérvese que los signos objeto de estudio pretenden la protección de productos

en clase 25 internacional, la marca solicitada  donde su titular es



HARD ROCK LIMITED lo es para “Batas de baño, camisones de dormir, camisetas, vestidos de baño, camisas sin mangas”; la marca de fábrica inscrita **ROC** para ropa para mujer y la marca de fábrica y comercio **DE ROCK** para vestidos, calzado, sombrerería, serán relacionadas por el consumidor dado que ambos están conectados dentro de la misma actividad mercantil, sea, con la venta de productos o artículos de una misma naturaleza, por lo que van a relacionar el origen empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, siendo que con ello trae confusión al público consumidor.

No necesariamente los productos ofrecidos en la marca solicitada  se pudieran presentar en un SPA o dentro de las instalaciones de los hoteles de la empresa HARD ROCK LIMITED, estos productos pudieran conseguirse en cualquier otro sitio, cuestión que confundiría al consumidor en la procedencia de dichos productos, y más bien podría realizar una relación empresarial entre esta marca y las inscritas en el mercado. La aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que los signos inscritos protegen productos relacionados en la clase 25.

La similitud deviene de la clase 25 internacional solicitada y que encaja con los signos inscritos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, tomando en cuenta lo indicado en los incisos a), c), d) y e) del artículo 24 del Reglamento, donde hay más semejanzas que diferencias así como productos relacionados, existe una razonable posibilidad de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en los puntos cotejados.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del



cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal, dentro de otros, en el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó: ***“...el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, ...una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...”***; razón por la que los agravios del solicitante no son de recibo.

Por lo anteriormente expuesto, los agravios presentados por la representación de Hard Rock Limited no son de recibo para este Tribunal, ya que todos los elementos que compone el signo



fueron valorados extrínsecamente, determinando que lleva razón en Registro de la Propiedad

Industrial por cuanto no es posible la registrabilidad del signo **rock 9 spa**. Desde esta perspectiva, la resolución se estructura considerando los conceptos de distintividad y el cotejo refleja más similitudes que diferencias, los derechos que adquiere un tercero cuando logra la inscripción de su signo, el riesgo de confusión y asociación.

Existe entonces similitud fonética, grafica e ideológica en los signos, además de la relación existente en los artículos protegidos en clase 25 internacional, lo que indefectiblemente produce en la mente del consumidor error en cuanto a la procedencia empresarial de los propietarios de los signos. Por lo anterior, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su reglamento incisos a), c) d) y e) resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, en representación de **HARD ROCK LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas dos minutos cuarenta y tres segundos del dieciséis de diciembre del 2015, la cual debe confirmarse en todos sus extremos.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el



recurso de apelación presentado por la licenciada Maríanella Arias Chacón, representante de **HARD ROCK LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas dos minutos cuarenta y tres segundos del dieciséis de diciembre del 2015, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica y comercio

rock  **spa**, en clase 25 internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos Vargas Jimenez

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55