



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0438-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “ENDLESS PRIVILEGES”

THE CORYN GROUP II, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8000

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0037-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con ocho minutos del veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San Rafael de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la compañía THE CORYN GROUP II, LLC., organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 3805 West Chester Pike, Suite 240, Newtown Square, Pennsylvania 19073, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:39:41 horas del 27 de octubre de 2023.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de agosto de 2023, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **ENDLESS PRIVILEGES**, para proteger y distinguir en clase 43 internacional, servicios de hotel de centro turístico; organización de alojamiento en hoteles; realización de reservas y reservaciones de alojamiento temporal; servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de hotel con un programa de premios de incentivos; facilitación de instalaciones para conferencias, exposiciones y reuniones; suministro de información personalizada sobre hoteles y alojamientos temporales para viajes a través de Internet y teléfono; prestación de servicios de información sobre alojamiento para viajes y servicios de agencia de reservas de alojamiento para viajes para viajeros a través de un sitio web.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 10:39:41 horas del 27 de octubre de 2023, denegó la marca solicitada por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos N° 7978, por existir identidad gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito **ENDLESS VACATION RENTALS**, registro 226707, así como por distinguir servicios relacionados.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la compañía **THE CORYN GROUP II, LLC.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en sus agravios indicó lo siguiente:



1. El Registro de la Propiedad Intelectual realizó un análisis a la ligera del signo solicitado, dejando de lado sus elementos característicos y las diferencias que presenta respecto a la marca registrada, además centra su atención en una semejanza parcial y no considera las diferencias que presentan las marcas respecto a los servicios que distinguen, como los segmentos de mercados a los cuales van dirigidas; de ahí que la similitud o confusión alegada por la autoridad registral no se presenta.
2. Existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten la coexistencia de las marcas enfrentadas, a la vista no se confunden entre sí, al pronunciarlas los sonidos son distintos y las ideas que producen tampoco causan confusión. La marca inscrita tiene 3 palabras y la solicitada tiene 2, además, los términos “privileges”, “rental” y “vacations” aportan suficiente distintividad lo que elimina el riesgo de confusión por lo que pueden coexistir pacíficamente. No se debe objetar un distintivo marcario por la coincidencia de una sola palabra contenida en otras marcas, y cuando cada marca tiene otros elementos diferenciadores que permiten la coexistencia registral.
3. La autoridad registral al efectuar el examen de los signos, no consideró el precepto marcario de que las marcas deben ser analizadas como un todo, incluyendo aspectos como los servicios que protegen y el tipo de consumidor a quien van dirigidas; asimismo a pesar de que se podría cavilar que los servicios se encuentran relacionados, estos son diferentes ya que el segmento de mercado de cada signo es disímil, por lo cual no podría confundirse el consumidor.



4. Entre la marca solicitada **ENDLESS PRIVILEGES** y el signo registrado **ENDLESS VACATION RENTALS**, existentes diferencias en relación con los servicios que cada distintivo marcario identifica, la pretendida protege servicios de un hotel de centro turístico, es decir un resort y la inscrita distingue servicios de alquiler de inmuebles para vacaciones, es decir casas, condominios y/o apartamentos, razón por la cual se está en presencia de distintos servicios, con fines diferentes y mercados que no guardan relación, sin dejar de lado que el tipo de consumidor también es diferente, ya que los servicios de un resort son muy variados e incluyen aspectos como alimentación, entretenimiento y diversión, los cuales no son incluidos en el alquiler de inmuebles como casas, apartamentos o condominios.

5. Como sustento de sus alegatos, adiciona jurisprudencia emanada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, sentencia dictada a las 13:50 horas del 30 de noviembre de 1994; Sala Primera del Tribunal Supremo de España, sentencia del 2 de junio de 1986; Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, sentencia número 163 del 28 de febrero del 2001, emitida a las 9:30 horas; Sala Tercera Española, sentencia del 15 de marzo de 1976 y resolución número 491-2017 de las 9:35 horas del 28 de setiembre de 2017 emitida por este Tribunal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual consta la inscripción de la marca

ENDLESS VACATION
de servicios **RENTALS**, registro 226707, inscrita desde el 16 de mayo de 2013, vigente hasta el 16 de mayo de 2033, titular RCI, LLC., para proteger y distinguir en clase 43 internacional, servicios de renta



de inmuebles para vacaciones y servicios de reservaciones de alojamiento para terceros (folios 9 al 10 del expediente principal).

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. De conformidad con la Ley de marcas y signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador; por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir, al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas determina, en sus incisos a y b, en forma clara que ningún signo podrá ser registrado por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.

- 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.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:



- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:
- El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.
- El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe llevar a cabo el cotejo marcario, y para esto el operador jurídico debe tener en mente quiénes serán los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos y colocarse en su lugar, atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos, debe analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre



ellos, pues estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. En atención a lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA PROPUESTA	MARCA REGISTRADA
<u>ENDLESS PRIVILEGES</u>	<u>ENDLESS VACATION RENTALS</u>
Clase 43: Servicios de hotel de centro turístico; organización de alojamiento en hoteles; realización de reservas y reservaciones de alojamiento temporal; servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de hotel con un programa de premios de incentivos; facilitación de instalaciones para conferencias, exposiciones y reuniones; suministro de información personalizada sobre hoteles y alojamientos temporales para viajes a través de Internet y teléfono; prestación de servicios de información sobre alojamiento para viajes y servicios de agencia de reservas de alojamiento para viajes para viajeros a través de un sitio web.	Clase 43: Servicios de renta de inmuebles para vacaciones y servicios de reservaciones de alojamiento para terceros.



De conformidad con lo anterior y valorando los agravios de la apelante, se denota que gráficamente la marca solicitada y la inscrita son denominativas, escritas en inglés con una grafía sencilla y letras mayúsculas en color negro; la primera se conforma por las palabras **ENDLESS** y **PRIVILEGES**, la segunda está compuesta por los términos **ENDLESS**, **VACATION** y **RENTALS**; a pesar de que ambos distintivos marcarios poseen en su conformación otros elementos denominativos, la palabra **ENDLESS** se constituye en el elemento preponderante de ambos; y en definitiva esa similitud puede inducir al consumidor a una situación de riesgo (confusión indirecta), dado que podría realizar una asociación empresarial, debido a la semejanza contenida en la marca propuesta con relación al signo inscrito. Si bien, la solicitada presenta el término **PRIVILEGES**, este no le otorga la distintividad necesaria para poder diferenciarla del signo registrado, dada la preponderancia de la palabra **ENDLESS**. En cuanto a los términos **VACATION** y **RENTALS** estos resultan ser términos de uso común para los productos solicitados por lo que el énfasis del análisis se debe realizar con respecto al término **ENDLESS**.

Desde el punto de vista fonético se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo idéntico alrededor del término relevante o preponderante **ENDLESS**, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los servicios de uno y otro signo a un mismo origen empresarial.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, al compartir los signos el término preponderante **ENDLESS**, como se ha indicado líneas arriba; y cuya traducción al español significa **sin fin**, como se desprende del enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl>



=es&text=e ndless&op=translate, debido a esto, evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, el cual puede incurrir en confusión, al atribuir al signo solicitado el mismo origen empresarial de la titular del registro inscrito.

Ahora bien, para que el riesgo de confusión exista no basta con que las marcas sean semejantes o que estas tengan una similitud parcial, sino que los productos y servicios que distinguen sean los mismos, complementariamente afines o se asocien y relacionen entre ellos. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone en su inciso e) que “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, por lo que se procede en este acto a si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

La marca solicitada **ENDLESS PRIVILEGES**, pretende proteger en clase 43 servicios de hotel de centro turístico; organización de alojamiento en hoteles; realización de reservas y reservaciones de alojamiento temporal; servicios de suministro de alimentos y bebidas; servicios de hotel con un programa de premios de incentivos; facilitación de instalaciones para conferencias, exposiciones y reuniones; suministro de información personalizada sobre hoteles y alojamientos temporales para viajes a través de Internet y teléfono; prestación de servicios de información sobre alojamiento para viajes y servicios de agencia de reservas de alojamiento para viajes para viajeros a través de un sitio web; y por su parte el signo inscrito **ENDLESS VACATION RENTALS**, protege servicios de renta de



inmuebles para vacaciones y servicios de reservaciones de alojamiento para terceros; dado lo anterior, considera este Tribunal que, tanto los servicios solicitados como los protegidos, guardan una estrecha relación al ser unos idénticos y otros pueden ser relacionados, además se encuentran dirigidos al mismo tipo de mercado, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor; por lo que no es de recibo el argumento de la apelante de que se trata de servicios distintos entre sí.

Además, cabe indicar por este Tribunal que la calificación de los servicios de las marcas se hace con base en lo aportado por los gestionantes en sus solicitudes, siendo incorrecto que la apelante interprete a su antojo el listado de servicios del signo inscrito, al indicar que este refiere a casas, condominios o apartamentos de corta duración, pues esto sería una limitación que no fue especificada por su titular en su solicitud; y de igual manera, no puede pretender la apelante que el listado de servicios que pretende proteger se limite a servicios de resort, pues ellos no está expresamente contemplado en el listado pretendido, consecuencia de esto, resulta inaplicable el principio de especialidad.

En cuanto al alegato de la recurrente, respecto a que la autoridad registral no consideró en el análisis de la marca el precepto marcario de que los signos deben ser analizados como un todo, incluyendo aspectos como el tipo de servicios, se aclara que el signo propuesto efectivamente fue analizado como un todo, además fue valorado por el operador jurídico conforme a los parámetros establecidos dentro del marco de calificación registral; aunado a esto, se logra demostrar en el cotejo antes realizado que los signos presentan similitud gráfica,



fonética e ideológica, así como la evidente relación en sus servicios y el tipo de consumidor al que se dirigen, dejando claramente evidenciado que los signos no pueden coexistir registralmente dadas esas semejanzas, por tal razón este agravio no es de recibo.

Con respecto a la jurisprudencia que utiliza la recurrente para fundamentar su argumentación, cabe indicar por este Tribunal que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de inscripción y calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, ya que cada signo presentado conllevan un análisis individual y pormenorizado, conforme a su propia naturaleza, sin dejar de lado la existencia de derechos de terceros como sucede en el presente caso, lo anterior a efectos de no lesionar los derechos preferentes, ni los derivados de los consumidores que le compete proteger a la administración registral, ello en apegó a lo que dispone el artículo 1 de la Ley de marcas, que expresa “[...] La presente ley tiene por objeto 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 [...]”; tal y como aplica en el presente caso, ya que al existir similitud entre los signos podría afectar los derechos de la titular así como de los consumidores, y el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones, se violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, por lo cual sus consideraciones en este sentido se rechazan.



En cuanto a la resolución de la Sala Primera del Tribunal Supremo de España en su sentencia del 2 de junio de 1986; en el presente caso no es de aplicación, ya que esta hace alusión a que debe tomarse en cuenta lo denominativo, figuras y dibujos, siendo que en el presente caso ninguna de las marcas en cotejo tiene elementos figurativos.

Finalmente, es menester indicar por este órgano de alzada, que el elemento de “distintividad”, es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el cual se persigue que el consumidor pueda distinguir un determinado producto o servicio de entre una amplia gama de la misma especie, con el cual se reconoce también el mérito del titular de una marca ya inscrita. En consecuencia, al no contar el signo propuesto **ENDLESS PRIVILEGES**, con dicho requerimiento lo procedente es denegar la solicitud, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, criterio que comparte este Tribunal.

Partiendo de todo lo anterior, los agravios deben ser rechazados, ya que la marca que solicita la compañía **THE CORYN GROUP II, LLC.**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito, debido a la existencia de riesgo de confusión y asociación al consumidor.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **THE CORYN GROUP II, LLC.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que se confirma.



POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía THE CORYN GROUP II, LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 10:39:41 horas del 27 de octubre de 2023 la que en este acto **SE CONFIRMA**. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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: 16/04/2024 09:35 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/04/2024 06:01 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/04/2024 08:02 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/04/2024 07:47 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/04/2024 08:57 PM

Guadalupe Ortiz Mora



euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: OO.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles
TNR: OO.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: OO.41.36

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Marcas inadmisibles
TG: Propiedad Industrial
TR: Registro de Marcas y otros signos distintivos
TNR: OO.41.55