
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0309-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios “

EXCELLENCE BELOVED, B.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-7330)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0643-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de **EXCELLENCE BELOVED, B.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 15:35:24 horas del 22 de mayo del 2018.

Redacta la juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de julio del 2017, **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de **FINEST BRANDS RESORTS, B.V.** (cambio a **EXCELLENCE BELOVED, B.V.**), presentó la



solicitud de inscripción y registro de la marca de servicios para proteger y distinguir en clase 35: Publicidad; gestión de negocios hoteleros; servicios relacionados con programas de bonos, incentivos y fidelización de clientes; difusión de material publicitario [folletos e impresos]; servicios de publicidad relacionados con hoteles. clase 43: Hospedaje temporal; servicios de restaurantes hoteleros; servicios de hoteles; alojamiento turístico y vacacional; servicios de restauración prestados por hoteles; organización de comidas en hoteles; servicios de reservas hoteleras.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 09:26:24 horas del 8 de agosto del 2017, indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado, ya que se encuentra inscrito el signo marcario registro 241799, propiedad de EXCELLENCE RESORTS N.V., en clase 43 para proteger: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, por lo consiguiente se contraviene la ley existente en cuanto a Propiedad Industrial de acuerdo al artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas.

Además, no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; esto por cuanto la marca debe de analizarse como un todo, las palabras que lo conforman pueden darle una idea errónea al consumidor medio, ya que no sabemos si el hotel cuenta con las características que denotan los vocablos FINEST y EXCELLENCE; situación que hace que la marca se convierta en engañosa. Además, son todos términos de uso común y genérico que no poseen distintividad alguna. En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca, dado que corresponde a un signo inadmisibile por razones intrínsecas; de acuerdo al artículo 7 incisos g) y j) de la ley de marcas.

Una vez notificadas las objeciones al solicitante, éste contesto aclarando los puntos objetados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:35:24 horas del 22 de mayo del 2018, rechazó la

marca solicitada, en razón de que resulta falta de distintividad y engañosa para las clases 35 y 43 solicitadas, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo séptimo literal g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

El Registro se equivoca al indicar que se debe especificar que se trata de un hotel que brinda servicios de lujo, ya que no existe en la clasificación de Niza un servicio específico para cada categoría. Se debe partir del principio de buena del solicitante en mantener una congruencia entre su marca y los servicios que brinda, pese a esto, se limita la lista de servicios a:

clase 35: Servicios de publicidad relacionados con hoteles de lujo; difusión de material publicitario [folletos e impresos] para hoteles de lujo; gestión de negocios para hoteles de lujo; servicios relacionados con programas de bonos, incentivos y fidelización de clientes relacionados con hoteles de lujo. Clase 43: Hospedaje temporal en hoteles de lujo; servicios de restaurantes en hoteles de lujo; servicios de hoteles de lujo; alojamiento turístico y vacacional en hoteles de lujo; servicios de restauración prestados por hoteles de lujo; organización de comidas en hoteles de lujo; servicios de reservas para hoteles de lujo. Se aporta el pago correspondiente.

En cuanto a la distintividad, la marca en su conjunto es distintiva y se debe de tomar en cuenta que los denominativos EXCELLENCE GROUP forman parte de una marca registrada.

La marca solicitada posee la distintividad mínima para ser una marca evocativa, y la jurisprudencia emitida por el Tribunal permite el registro de marcas evocativas.

TERCERO. A la substanciación 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

La distintividad también la cita el Convenio de París como un requisito para acceder al registro: *Artículo 6 quinquies...B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo...*

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que: “[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercute en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar

los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta al término **FINEST RESORTS EXCELLENCE GROUP**, es claro que el mismo describe una característica del servicio [EL MEJOR GRUPO DE RESORTS DE EXCELENCIA], estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos servicios, como el caso particular, ya que el signo distingue: *Servicios de publicidad relacionados con hoteles de lujo; difusión de material publicitario [folletos e impresos] para hoteles de lujo; gestión de negocios para hoteles de lujo; servicios relacionados con programas de bonos, incentivos y fidelización de clientes relacionados con hoteles de lujo. Hospedaje temporal en hoteles de lujo; servicios de restaurantes en hoteles de lujo; servicios de hoteles de lujo; alojamiento turístico y vacacional en hoteles de lujo; servicios de restauración prestados por hoteles de lujo; organización de comidas en hoteles de lujo; servicios de reservas para hoteles de lujo*, servicios cuya característica es la excelencia que brindan o el lujo que los acompaña. En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, sino un signo descriptivo que informa directamente al consumidor una de las características de los servicios que distingue.

Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, de los servicios a distinguir. En resumen, el término **FINEST RESORTS EXCELLENCE GROUP (EL MEJOR GRUPO DE RESORTS DE EXCELENCIA)** informa al consumidor sobre una particularidad de los servicios que distingue, convirtiendo el signo en descriptivo. Pero cuál es ese grupo? Es la pregunta que puede hacerse el consumidor no existe una marca que identifique al grupo hotelero o el grupo

que brinda los servicios, por lo tanto, no cuenta con la característica de distintividad no puede ligar la frase a un grupo empresarial, ya que la frase es totalmente descriptiva, todos los competidores de los servicios brindados no pueden ser privados de publicitar sus servicios como los mejores, de lujo o de excelencia.

En otro orden de ideas el Registro eliminó la causal de inadmisibilidad del artículo 7 inciso j), ya que el apelante añadió el término DE LUJO a los servicios prestados, pero el signo desde un inicio resultaba descriptivo y no engañoso, no se trata del principio de buena fe, es una situación meramente intrínseca en cuanto a la composición de la marca solicitada, ya que si la frase descriptiva solicitada **FINEST RESORTS EXCELLENCE GROUP**, se hace acompañar de un elemento distintivo (denominativo, figurativo o mixto), es perfectamente registrable y la frase descriptiva no se reivindica, para ello el Registro cuenta con la facultad que le concede el artículo 28 de la ley:

Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

El hecho que el solicitante cuente con un registro que contiene la frase **EXCELLENCE GROUP**, no es vinculante para el presente proceso, ya que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente, donde se está en presencia de un signo descriptivo y por ende desprovisto de distintividad.

Verbigracia, la marca registrada de la cual el solicitante toma la frase **EXCELLENCE GROUP**, corresponde a un signo mixto donde la distintividad radica en el diseño que lo



acompaña, cualquier competidor puede utilizar en la publicidad de servicios hoteleros y de restauración las palabras GROUP o EXCELLENCE, al ser descriptivas.



El impugnante recalca en sus agravios que la marca se trata de un signo evocativo y por ende se puede registrar, en el presente caso el signo no puede ser considerado como evocativo, ya que los signos evocativos los define la doctrina como: “(...) *aquellos que provocan en el público una idea relacionada con el producto o servicio que distinguen o con sus propiedades (...)*” (Bertone E. et Cabanellas, G., *Derecho de Marcas 1*, pág. 253).

Según la doctrina citada, los signos evocativos sugieren una idea indirecta al consumidor del servicio a identificar o distinguir, pero no pueden ser la unión de elementos no distintivos, como los descriptivos (**FINEST RESORTS EXCELLENCE GROUP**), conjunto que no cuenta con el carácter distintivo para su registro, el consumidor no requiere realizar un breve proceso intelectual para descifrar de lo que se trata, la frase lo especifica directamente.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso

común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. El signo solicitado **FINEST RESORTS EXCELLENCE GROUP**, visto en su conjunto, está compuesto de términos irregistrables por ser descriptivos, por lo tanto, se torna en un signo sin la característica de distintividad que requiere toda marca para lograr acceder a los asientos registrales.

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada **FINEST RESORTS EXCELLENCE GROUP** quebranta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 35 y 43 de la clasificación internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca de servicios **FINEST RESORTS EXCELLENCE GROUP** para la clase 35 y 43, de la Clasificación Internacional de Niza, ya que se encuentra dentro de las causales de prohibición de los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas. Por lo que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, n su condición de apoderado especial de **EXCELLENCE BELOVED, B.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 15:35:24 horas del 22 de mayo del 2018.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de **EXCELLENCE BELOVED, B.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 15:35:24 horas del 22 de mayo del 2018, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal, denegándose la inscripción del signo solicitado “**FINEST RESORTS EXCELLENCE GROUP**” para la clase 35 y 43. 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.-**

Carlos Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/CVJ/RAP/RCB/JEAV/GOM