



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0503-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “1 MOTEL ONE (DISEÑO)”**

**MOTEL ONE GmbH, Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-2203)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 190-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MOTEL ONE GmbH**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Theatinerstrasse 16, 80333 Munich, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y diecisiete segundos del veintisiete de junio del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo del dos mil trece, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades antes citadas y en su condición de Apoderado Especial de dicha empresa, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**1 MOTEL ONE (DISEÑO)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*consultoría gerencial; consultoría profesional de negocios para empresas de servicios que proporcionan alimentos y bebidas, o alojamiento temporal; economía*”



*de negocios y de consultoría de gestión empresarial para la administración, supervisión y control de empresas de servicios que proporcionan alimentos, bebidas, o alojamiento temporal; consultoría profesional de negocios para conceptos de franquicias”, y en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios para proporcionar alimentos y bebidas; alojamiento temporal, servicios de motel y hotel; servicios de reserva de alojamiento”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:50:05 horas del 14 de marzo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**1 HOTEL (DISEÑO)**”, en clase 43 internacional, bajo el registro número **176461**, para proteger y distinguir: “*servicios de hoteles, hoteles en condominio, servicios de hotel, servicios de complejo hotelero, específicamente prestando hospedaje temporal y comidas a los clientes del spa de salud o de belleza, restaurantes, bares, servicios de restaurante y bar*”, propiedad de la empresa **GCC, L.L.C.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con catorce minutos y diecisiete segundos del veintisiete de junio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2013, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **MOTEL ONE GmbH**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal, no expresó agravios.

**QUINTO.** Que 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 invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como un hecho probado con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que se encuentra inscrita la marca de fábrica “**1 HOTEL (DISEÑO)**”, bajo el registro número **176461**, en **Clase 43** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **GCC, L.L.C.**, inscrita el 17 de junio de 2008, y vigente hasta el 17 de junio de 2018, la cual protege y distingue: “*servicios de hoteles, hoteles en condominio, servicios de hotel, servicios de complejo hotelero, específicamente prestando hospedaje temporal y comidas a los clientes del spa de salud o de belleza, restaurantes, bares, servicios de restaurante y bar*”. (Ver folios 32 y 33)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.**

Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de



manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición citada, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 15:14:17 horas del 27 de junio del 2013, dictada en el expediente de solicitud de la marca **1 MOTEL ONE**. (...)*” (ver folio 43), frase con la cual por su generalidad, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 57) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que en el presente asunto este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, sea el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**1 MOTEL ONE (DISEÑO)**”, en clases 35 y 43 de la nomenclatura internacional, ya que éste incurre en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo, ya que las marcas enfrentadas guardan similitud gráfica, fonética e ideológica, resultando el signo solicitado inadmisibles por derechos de terceros, esto por cuanto el elemento distintivo es igual, siendo que los términos “motel” y “hotel” son genéricos y



descriptivos de los servicios, razón por la cual el cotejo se hace en relación al elemento central “1”.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir “**1 MOTEL ONE (DISEÑO)**”, y el signo inscrito “**1 HOTEL (DISEÑO)**”, presentan una composición literaria muy parecida, no obstante, y a pesar, que se diferencian por los términos “**MOTEL**” y “**HOTEL**”, estos se diferencian únicamente en las letras “**M**” y “**H**”, así como los “**logos**” en ambos signos, los cuales no hacen gran diferencia como para que el consumidor medio no se confunda, ya que en ambos sobre sale el numeral “1” el cual es el elemento relevante, de ahí, que se puede afirmar que a nivel *gráfico, fonético e ideológico* el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que el inscribir la denominación solicitada podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y requerirá los servicios de la que se intenta registrar creyendo que son los mismos que comercializa la inscrita.

Desde el punto de vista *ideológico*, existe además similitud dado que los signos bajo estudio tienen un significado similar, debido a que tanto el “**hotel**” como el “**motel**”, se dedican ambos al alojamiento de huéspedes o viajeros.

Debe de aplicarse entonces el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas que exige dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias. En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, sino que también hay una relación entre los productos que se pretenden proteger con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, según se desprende de folios 1 y 32 del expediente, ambos distinguen productos que se relacionan entre sí. De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se



pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”. Al respecto, 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 mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades puntuales en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MOTEL ONE GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y diecisiete segundos del veintisiete de junio del dos mil trece, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer, debe confirmarse.

**CUARTO. 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, N° 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 el la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MOTEL ONE GmbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y diecisiete segundos del veintisiete de junio del dos mil trece, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca solicitada. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**