



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0142-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “FIESTA HOTEL & RESORTS
(DISEÑO)”**

Agrupación Hotelera Doliga S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 8240-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 302 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de junio del dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Avenida Bartolomé Roselló, 18, 07800, Ibiza, Baleares, España, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinte minutos, del ocho de febrero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el dieciocho de noviembre del dos mil dos, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de representante de la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**FIESTA HOTELS & RESORTS**”

en **clase 43** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, veinte minutos, del ocho de febrero del dos mil ocho, dispuso: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**” (la negrilla es del original).

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A.**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, del veintiocho de febrero del dos mil ocho, recurso de apelación, siendo, que dicha apelación la admitió el Registro a quo, mediante resolución dictada a las ocho veinte minutos del siete de marzo del dos mil ocho.

CUARTO: 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho probado de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios 50 a 51 del expediente.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No

Probados.

TERCERO: SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca presentada por la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA**, argumentando en el considerando IX de la resolución impugnada que la marca propuesta transgrede el artículo 8º, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa apelante, en el escrito de sustanciación de la audiencia, radican en que el Registro rechazó la solicitud de la marca “FIESTA HOTELS & RESORT (DISEÑO)” en clase 43 de la Nomenclatura Internacional, por encontrarse inscrito el nombre comercial “HOTEL FIESTA DEL SOL”, a favor de Hotel Fiesta de Playa S.A., que protege “un hotel ubicado del cruce a Caldera 800 metros al sur, carretera a Playas de Doña Ana”. A pesar de ello, considera que no se puede inducir a confusión al público consumidor, porque el nombre comercial inscrito además de distinguirse de la marca que se está solicitando, actualmente ese nombre comercial está en desuso, porque el Hotel que se ubica en esa dirección descrita en dicho nombre comercial se llama: DOUBLETREE RESORT BY HILTON PUNTARENAS, por lo que no se está comercializando dicho nombre comercial, en razón del cambio total que se ha realizado. Agrega, que los servicios que protege la marca que solicita su representada, con el destino que protege el nombre comercial inscrito son distintos, por lo que no puede decirse que exista confusión.

CUARTO: DIFERENCIA ENTRE LOS TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS. Este Tribunal ha señalado que los **signos distintivos** son en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse difundir en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas



que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

En cuanto al **NOMBRE COMERCIAL**. El citado artículo 2 de la ley 7978 a que se hizo referencia define el nombre comercial como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. A tenor de lo dispuesto, el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, *a efecto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, siendo el nombre comercial el medio por el cual un comerciante identifica su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.*

En relación al alegato de que el nombre comercial inscrito y el que se solicita como marca de servicios “*(...) permiten afirmar que es posible su coexistencia registral (...)*”, es claro el inciso d) del artículo 8º de la Ley de Marcas citada, al indicar que una marca puede ver su registro obstaculizado por el hecho de existir un nombre comercial usado, cuando exista similitud entre ambos signos.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978, de 22 de diciembre de 1999, en el numeral 2º, nos define que es una marca, “**Marca:** *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios a los que se apliquen de una persona a los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*” De la norma transcrita se desprende que las marcas como signos distinguen productos o servicios y su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos, siendo que con las marcas los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes y forjar preferencias.

Además, dicha Ley regula lo referente a **Marcas inadmisibles por derechos de terceros**, en el artículo 8º: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de

tercero, en los siguientes casos, entre otros: d) Si el uso del signo **es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial** o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.” (El resaltado es propio).

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) 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;



f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, al realizar **el análisis o cotejo en su conjunto** del nombre comercial inscrito, con la marca que se pretende inscribir, no se encuentran suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciar si los servicios que se protegen, son del nombre comercial inscrito o del titular de la marca que se cuestiona, ya que ambos se dedican a brindar **servicios de hotelería**, en los que se incluyen hospedaje, alimentación a viajeros y otros, siendo posible que la mente de un consumidor promedio tienda a confundir los servicios que brinda el establecimiento de hotelería protegido con el nombre comercial inscrito, **“FIESTA DEL SOL (HOTEL)**, con los de la marca de servicios que se intenta inscribir **“FIESTA HOTELS & RESORTS”**. En lo que concierne al cotejo gráfico, es posible que se provoque una confusión visual, por la semejanza ortográfica, **“FIESTA”** con **“FIESTA”**, como elemento preponderante dentro de cada signo cotejado, pues, la locución **“HOTEL & RESORTS y el DISEÑO”** no le conceden distintividad, es decir, no hacen gran diferencia.

Este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso d) del artículo 8° de la Ley de cita, así como también específicamente el artículo 66, puesto que se prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros y esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o de sus productos o servicios.

La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la



protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, de ahí, que este Tribunal no comparte lo indicado por el representante de la empresa apelante cuando manifiesta: *“Por lo tanto, no puede decirse que exista confusión entre el nombre comercial “HOTEL FIESTA DEL SOL” con la marca que se solicita (...)”, no cabe duda, que tanto mi representada con su marca, como el nombre comercial que se encuentra inscrito son perfectamente distinguibles, y pueden coexistir sin problema alguno, porque la marca de mi representa es sumamente distintiva respecto de los términos que componen el nombre comercial inscrito.”*

SEXTO: Con respecto, al alegato del representante de la empresa apelante, en cuanto a que el nombre comercial está en desuso, toda vez, que no está siendo comercializado, cabe manifestar, que esa inconformidad no es atendible en el caso que nos ocupa, ya que no nos enfrentamos ante un proceso de cancelación del registro de un nombre comercial por falta de uso, ni tampoco, ante una acción planteada por el titular del nombre comercial cuando el establecimiento que se identifica con ese nombre se haya extinguido. Antes bien, el signo inscrito como nombre comercial **“FIESTA DEL SOL (HOTEL)”**, permanece como un derecho marcario vigente, el cual enfrentado al que se solicita inscribir puede causar confusión de conformidad con el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SÉTIMO: LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a lo anteriormente analizado, por existir similitud tanto entre el signo solicitado **“FIESTA HOTELS RESORTS (DISEÑO)”** con el signo inscrito nombre comercial **“FIESTA DEL SOL (HOTEL)”**, como de los servicios relacionados con ambos signos; y que tal similitud puede o podría crear confusión en el consumidor normal, incisos e) y f) del artículo 24 del Reglamento supracitado, es que se debe proteger el signo ya inscrito sobre el solicitado, por lo cual lo que amerita es declarar sin lugar el recurso de la apelación conocido en esta instancia y por ende confirmar la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinte minutos del ocho de febrero del dos mil ocho.

OCTAVO: 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado de apoderado especial de la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinte minutos, del ocho de febrero del dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortíz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

TE: Marcas inadmisibles por Derecho de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33