




RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0862 TRA-PI-



Oposición a solicitud de inscripción de la Marca “**”**
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2014-9705)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 515-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1066-601, en su carácter de apoderada de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos treinta segundos del nueve de octubre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de noviembre de 2014, por la señorita Patricia Blanco Quesada, quien es mayor, soltera, vecina de Heredia, titular de la cédula 2-474-740 en su condición de apoderada general de la sociedad **HOTELERA LOS ALTOS S.A** solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



AG

, para proteger y distinguir en clase 44 internacional “*Un spa donde establecimiento comercial dedicado a hospedaje temporal y servicios de restauran se ofrecen terapias, tratamientos y actividades relajantes que brinda un hotel*”.

SEGUNDO. Que los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta N° 232, 233 y 234 de los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2014. Que dentro del término de ley y en memorial recibido el 2 de febrero de 2015, se opuso el licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIÁN**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-532-390, en carácter de apoderado especial de **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**, alegando que su representada cuenta con el registro de las marcas AC HOTEL en clases 35 y 43 registro 219095 y **AC HOTELS MARRIOTT** en clases 35 y 43 registro 217562 y que la marca de su representada es una marca notoria.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas veintiséis minutos treinta segundos del nueve de octubre de dos mil quince, resolvió “(*...) se resuelve: I Se declara sin lugar la oposición interpuesta por EDGAR ZURCHER GURDIÁN, apoderado especial de MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION, contra la solicitud de inscripción de la marca AG (diseño)*”; en clase 44 internacional; presentada por **PATRICIA BLANCO QUESADA**, apoderada general de **HOTELERA LOS ALTOS S.A**, la cual se acoge. *II. Se rechaza la notoriedad alegada por el oponente, por falta de documentación probatoria, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*

CUARTO. Que la licenciada María del Pilar López Quirós, en su carácter de apoderada de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las catorce horas veintiséis minutos treinta segundos del nueve de octubre de dos mil quince.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal, 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 de dos mil quince

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, cuyo titular es: **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION:**



1. **MARRIOTT** registro 217562, inscrita desde del 13 de abril de 2012 y vence el 13 de abril de 2022, en clases 35 y 43 internacional para proteger en clase 35: “*Servicios de franquicia a saber, que ofrece asistencia de gestión empresarial en el establecimiento y operación de hoteles, restaurantes, bares, spas, Instalaciones recreativas, gimnasio y tiendas al detalle; servicios de gestión empresarial, a saber, administración y operación de hoteles, restaurantes, bares, spas, instalaciones recreativas, gimnasio y tiendas al detalle de terceros; servicios de tienda al detalle; servicios de centro de negocios; suministro de instalaciones para el uso de equipo de oficina y maquinaria; servicios de administración de empresas; servicios de planificación de reuniones empresariales, proporcionando instalaciones para conferencias y 43: Servicios de hotelería; servicios de restaurantes, catering, bar y salón; destinos turísticos y servicios de alojamiento; proveer instalaciones para banquetes y funciones sociales para ocasiones especiales; y servicios de reservaciones para alojamientos en hotel.*”.



2- **AC HOTEL**, registro 219095, inscrita desde el 14 de junio de 2012 y vence el 14 de junio de 2022, el **clases 35 y 43** para proteger: en clase 35: *“Servicios de franquicia, a saber, que ofrece asistencia de gestión empresarial en el establecimiento y operación de hoteles, restaurantes, bares, spas, instalaciones recreativas, gimnasio y tiendas al detalle; servicios de gestión empresarial, a saber, administración y operación de hoteles , restaurantes, bares, spas, instalaciones recreativas, gimnasio y tiendas al detalle de terceros; servicios de tienda al detalle; servicios de centro de negocios; servicios de consultoría en administración de negocios; suministro de instalaciones para el uso de equipo de oficina y maquinaria; servicios de administración de empresas; servicios de planificación de reuniones empresariales, proporcionando instalaciones para conferencias y clase 43: Servicios de hotelería; servicios de restaurantes, catering, bar y salón; destinos turísticos y servicios de alojamiento; proveer instalaciones de uso general para reuniones , conferencias y exposiciones; proveer instalaciones para banquetes y funciones sociales para ocasiones especiales; y servicios de reservaciones para alojamiento en hotel.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1- Que la empresa **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**, demostrara la notoriedad de las marcas **AC HOTEL** en Costa Rica.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial acogió la inscripción del signo **“AG” (Diseño)**, solicitado por la señorita Patricia Blanco Quesada en su condición de apoderada general de la sociedad **HOTELERA LOS ALTOS S.A**, rechazando la oposición planteada por el apoderado de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**, por cuanto, según lo estimó dicho Registro no se demostró la notoriedad del signo **“AC HOTEL ”**



(Diseño)”, por parte del apoderado de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION** y por no existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y los inscritos bajo los registros 217562 y 219095, propiedad de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**.

En cuanto a los agravios de la opositora indico lo siguiente a) que su representada es dueña de los signos AC HOTEL registro No 219095 y AC HOTELS MARRIOTT (diseño), registro 217562 en clases 35 y 43. b) Que AC HOTELS nombre el cual hace referencia al fundador Antonio Catalán es una de las mayores cadenas hoteleras europeas, que surge en el año 1988, que desde el 8 de junio de 2011 AC HOTELS opera como una subsidiaria de Marriott International Inc que es una empresa de amplio reconocimiento a nivel mundial b) Indica que la marca es notoria, que tiene un amplio reconocimiento en la Unión Europea, que en cuanto a la extensión geográfica existen numerosos registros (Argentina, España, Costa Rica, China, Italia, Ecuador) etc c) En cuanto al cotejo marcario indica que existe similitud gráfica, fonética e ideológica y en cuanto a los servicios señala que son idénticos y relacionados a los pretendidos por su representada en clase 44 d) Señala que se afecta el goodwill o “de buena reputación” de su representada. e) argumenta que las marcas en disputa no gozan de ningún grado de diferenciación para poder coexistir al ser una copia de las marcas registradas AC HOTEL y en consecuencia permitir el registro puede llegar a confundir al público consumidor. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se rechace la solicitud de inscripción de la marca AG (diseño) en clase 44.

CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA. En el presente asunto, la apoderada de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**, alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca **AC HOTEL** han alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

En cuanto a los argumentos relativos a la notoriedad de la marca se ha de indicar, que la



recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las



autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los alegatos de notoriedad de la oponente deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por ser aportada prueba insuficiente.

En torno al tema de la notoriedad que indica la recurrente aporta certificación notarial de las páginas de internet:

- 1) https://es.wikipedia.org/wiki/AC_Hotels
- 2) <http://www.abc.es/20110608/economía/abci-marriott-compra-hotels-millones-201106081243.html>
- 3) <https://www.tmdn.org/tmview/bookmark?q=tm%3Aac%20%20AND%20%20tm%3Ahotels%20%20AND%20%20tm%3Amarriott&lang=es> (ver folios 187 a 192 del expediente 2014-7537)
- 4) Traducción de la declaración jurada del vicepresidente de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**. (folio 77 a 88 del expediente 2014-7537)
- 5) Anexo 1: Traducción crecimiento de Marriot (folios 92 a 93 del expediente 2014-7537)
- 6) Anexo 3: Traducción listado registros mundiales de AC HOTEL (folio 95 a 124 del expediente 2014-7537)
- 7) Anexo 8: Traducción datos de venta de AC HOTEL (folio 126 expediente 2014-7537)



Analizada la prueba anterior concretamente a las páginas de internet, tenemos que la publicidad es solo de internet y esta prueba debe de ir acompañada de otros elementos que conlleven a afianzar la credibilidad en el medio utilizado para ello, por otro lado, no se determinan los usuarios ni el volumen real de venta y esto es lo que corresponde a la parte documentarla.

No demuestra el ámbito de reconocimiento en el público, el margen de ventas, la antigüedad y el uso constante en el mercado, por lo que esta prueba resulta inidónea para demostrar la notoriedad de la marca **AC HOTEL**

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los incisos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de fundamento. Tómese en cuenta que no demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición. Recuérdese que la prueba debe de ser valorada en su conjunto y lo aportado apenas significa un pequeño indicio, que no es suficiente para la adquisición de esa condición.

En cuanto al tema de la Declaración Jurada, este Tribunal, determina que no son válidas las declaraciones rendidas ante notarios públicos, es decir las rendidas fuera de un proceso, pues es un documento unilateral sin contradictorio; sin posibilidad de objetar su contenido o contradecirla (la declaración jurada) en su elaboración, por lo que no se debe atribuir valor de prueba documental, al respecto este Tribunal ha sostenido: *“(...)En cuanto a las declaraciones juradas, sobre las mismas debe tenerse en cuenta primero que no resulta válida como prueba ya que las declaraciones juradas como documento de prueba no son factibles dado el carácter subjetivo que conllevan, este Registro considera que las mismas no poseen una adecuación o idoneidad como medio probatorio para poder demostrar el hecho integrante del tema a probar ya que las mismas no contribuyen a esclarecer de manera certera y clara los hechos de interés controvertidos en el expediente de marras. Son documentos que cuentan con la apreciación*



subjetiva de una de las partes, ya que son palabras propias sobre lo que percibe o considera sobre una situación determinada. Según los principios de la pertinencia, idoneidad, utilidad y experiencia, cabe razonablemente afirmar que no se logra el resultado de probanza apetecido, debido a que los hechos debatidos son de imposible comprobación mediante la recepción de simples declaraciones juradas, que no aportan de manera representativa y objetiva, aspectos que den una clara luz acerca de la verdad real de los hechos debatidos(Voto 0549-2015 de las catorce horas veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil quince).

En cuanto a registros otorgados en el extranjero, no pueden además considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial.

Las marcas que se sometían al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus condiciones específicas. En cuanto a la validez de los registros extranjeros, la misma ha sido sostenida en la siguiente jurisprudencia: Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.



Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a los signos

AC HOTEL como una marca notoria

QUINTO. DEL COTEJO MARCARIO. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo



número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares.

Por ello, 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 y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas 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. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).



El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Entrando en el cotejo marcario, se observa que los signos inscritos **AC** y **AC**



HOTEL son de tipo mixto y denominativo y el solicitado **AG** es mixto y como se puede apreciar resulta evidente que no existe desde el punto de vista gráfico, similitud entre los signos en estudio, ya que el solicitado está compuesto por términos claramente distintivos, si observamos las letras utilizadas y la posición y tamaño de ellas en el signo permite diferenciarse de los signos inscritos por la oponente.

A nivel fonético, son totalmente distintos, primero porque en el primero el factor tópico es el diseño respecto de las letras “AG”; siendo que en las marcas inscritas predomina el elemento denominativo sobre el diseño.

A nivel ideológico, la marca solicitada no tiene significado alguno, mientras que en las inscritas, las letras “AC” se acompañan de términos con significados “HOTELS” Y “MARRIOTT”; lo cual



hace una diferencia relevante a nivel ideológico, que las diferencia e impiden que el consumidor las relacione.

En cuanto a los servicios de los signos inscritos si bien es cierto existe relación con los servicios que pretende distinguir la marca solicitada, se desprende del cotejo marcario que no existe riesgo de confusión o asociación empresarial en el que pudiera recaer el consumidor y cualquier aprovechamiento comercial del solicitante es inexistente

En cuanto a los agravios del oponente se debe indicar que con independencia total de no haberse demostrado la notoriedad en este asunto; considera este Tribunal, que con base en el cotejo marcario realizado con base en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, entre la marca solicitada y las inscritas de la oponente, no hay riesgo de confusión alguno. Se determinó que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo el diseño solicitado suficientemente distintivo como para que no llegue a confundirse con el inscrito, pues no tiene a este nivel mayor punto de comparación al ser sus respectivos diseños distintivos y diferentes entre sí. Es irrelevante en este asunto, el tema de la notoriedad, pues los signos no tienen un nivel de similitud que obligue a proteger de manera especial en este caso a las marcas del apelante, en consecuencia, no puede existir una violación al goodwill del titular de las marcas inscritas; y menos aún competencia desleal del solicitante, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su carácter de apoderada de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos treinta segundos del nueve de octubre de dos mil quince, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su carácter de apoderada de la compañía **MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiséis minutos treinta segundos del nueve de octubre de dos mil quince, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.