



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0464-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de servicio “HILTON GARDEN INN” (DISEÑO)**

**HILTON INTERNATIONAL CO., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3412-07)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 952 -2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las ocho horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.***

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor de edad, casado, abogado, vecina de San José, cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la **HILTON INTERNATIONAL CO.**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta segundos del diecinueve de Mayo del dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 20 de Abril del 2007, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicio



, para proteger y distinguir “*servicios de alquiler de alojamiento temporal;*



*reservaciones (alojamiento temporal); hotel; motel; bar; café; restaurante; servicios de buffet y catering; alquiler de habitaciones para realizar funciones, conferencias, convenciones, exhibiciones, seminarios y reuniones”, en clase 43 de la Nomenclatura Internacional.*

**SEGUNDO.** Que mediante auto de las 11:09 horas, del 27 de Julio de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante, que se encontraba inscrito los signos distintivos “**GARDEN INN**”, bajo los registros **143527** y **143528** propiedad de **HLT DOMESTIC IP LLC**, en clase 43 de la nomenclatura internacional, quien ante esa objeción se manifestó sobre la misma y mediante resolución emitida por ese Registro a once horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta segundos del diecinueve de Mayo del dos mil diez, se dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición dicha, el 1° de Junio del 2010, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

**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 a la invalidez 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 Suarez Baltodano , y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter lo siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **HLT INTERNATIONAL IP, LLC**, los signos distintivos “**GARDEN INN**”, bajo los número de registro **143527** y **143528** , desde el 19 de Enero del 2004 y hasta el 19 de



Enero del 2014, para proteger Servicios de restaurante, (alimentación), hospedaje temporal, en clase 43. (Ver folios 114 al 119).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Se tienen como Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto, que ambas compañías forman un grupo de interés económico con una estructura central que administre de forma estable las marca a nombre del grupo.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo **HILTON GARDEN INN (DISEÑO)**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas “**GARDEN INN**” por cuanto existe similitud y ambas protegen servicios relacionados en la clase 43 internacional. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio se afectaría el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintos, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, tanto en el escrito de apelación como de expresión de agravios la empresa apelante argumentó que *“El criterio del Registro para rechazar de plano la solicitud es incorrecto, por cuanto, Mi representada y HLT DOMESTIC IP LLC, son empresas que forman parte de un mismo grupo económico, y por diversos fines y actuando dentro del principio de libertad de empresa, solicitan la inscripción de sus distintivos a nombre de cualquiera de sus subsidiarias, todo dentro de los lineamientos legales.”* Agrega además en el escrito de exposición de agravios que *“...el día 21 de julio del presente año, presentamos al Registro de la Propiedad Industrial una solicitud de traspaso mediante la cual los distintivos por los que se objeta la marca HILTON de mi representada, se traspasan a favor de la solicitante de la marca en discusión. Aporto copias de dicho documento para su referencia.”*



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a la **irregistrabilidad de la marca solicitada**. Una vez realizado el proceso de confrontación de la marca cuyo registro se solicita “**HILTON GARDEN INN**” (**DISEÑO**), con los signos inscritos “**GARDEN INN**” este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Por ende, de conformidad con los artículos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan, sean también relacionados. En este sentido, la doctrina señala 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 Editores, España, página 288**)



Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“HILTON GARDEN INN” (DISEÑO)**, con las inscritas **“GARDEN INN”** número de registro 143528 y **“GARDEN INN” (DISEÑO)**, número de registro 143527 una de ellas mixta pero de prevalencia denominativa, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima que entre los signos cotejados se presenta similitud gráfica y fonética, susceptible de crear confusión. Gráfica, toda vez que en términos ortográficos ambas tienen una grafía similar, pues la única diferencia la determina la palabra HILTON siendo idénticas en los demás vocablos, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan los vocablos, ambas marcas se pronuncian y escuchan muy parecido, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final, impidiendo que la primera palabra que las diferencian permitan su identificación clara. Por consiguiente, los vocablos **“GARDEN INN”**, en términos fonéticos, son iguales.

Aunado a lo anterior, se advierte que ambas marcas protegen productos de la clase 43 de la nomenclatura internacional, siendo el mismo tipo de servicio, pues consisten en alojamiento o hospedaje temporal con todas las prestaciones que se derivan de estos, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguirlos de los productos o servicios identificados por las marcas que se encuentran inscritas.

Aplicadas las reglas del cotejo a los signos conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal considera que, efectivamente, tal como fue sustentado en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos o servicios similares a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con las marcas inscritas.





Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas citada, pueden coexistir dos marcas en la misma clase protegiendo productos diferentes y no se justifica rechazar una marca basado en que la inscrita se encuentra en la misma clase, en razón del principio de especialidad, es lo cierto, que en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas inscritas y la solicitada y se protegen y pretende protegerse servicios similares y relacionados, con lo cual se aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos o servicios es el mismo y esto es precisamente, lo que la normativa marcaría pretende evitar, protegiéndose el derecho de exclusiva del titular de la marca inscrita, con lo cual se estaría defendiendo asimismo, la función principal de un signo marcario, que es que el consumidor pueda diferenciar en el comercio los productos o servicios que se protegen de entre otros de su misma especie, así como el origen empresarial de los mismos.

**QUINTO.** Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado



, representaría en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaría en perjuicio de la empresa **HLT INTERNATIONAL IP, LLC**, titular de las marcas “**HILTON**” y “**GARDEN INN**”, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que éste podría, en el caso concreto, considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaría es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca solicitada  incluye el logotipo que se encuentra registrado bajo la marca , visible al folio 47 de este



expediente, resulta de la reunión de las dos marcas inscritas a favor de **HLT DOMESTIC IP LLC**, ya que resulta gráfica y fonéticamente similar a la inscrita y en cuanto a los servicios que solicita proteger también son similares, en tal sentido estima este Tribunal que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca y los productos, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse en el consumidor de coexistir en el mercado ambas marcas y de hecho implicaría una doble inmatriculación de las mismas marcas. La copropiedad de la misma marca está autorizada por el artículo 6 de la Ley de Marcas, lo mismo que la inscripción de un mismo grupo de interés económico, estable y consolidado documentalmente, situación que no fue probada. En este caso se pretende inscribir signos idénticos a nombre de dos compañías diversas, cuando lo procedente es el contrato de licencia, la copropiedad o la demostración documental de unidad de grupo se contradice el solicitante al indicar que hay grupo económico y que a la vez se actúa dentro del principio de libertad de empresas, ya que no se demuestra unidad de criterios en la administración de ambas empresas de marcas relacionadas. En este caso se trata de marcas idénticas a las ya inscritas generando con ello un grado de confusión ya que el consumidor no sabe cuál es el verdadero titular y responsable de las marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Peralta Volio en su escrito de expresión de agravios, tal y como lo indicó el a quo el hecho de que ambas empresas pertenezcan a un mismo grupo económico empresarial no justifica la utilización de marcas similares por cuanto estaría el consumidor en una situación de posible confusión que le podría ser perjudicial, y con respecto a lo también alegado por el apelante en cuanto a que existe presentada una solicitud de traspaso mediante la cual los distintivos por los que se objeta la marca, se traspasan a favor de la solicitante, no es atendible este alegato, ya que se desprende claramente de los folios 114 y 117 de este expediente que la titular de las marcas inscritas es otra empresa diferente a la solicitante.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la compañía **HILTON INTERNATIONAL CO.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta segundos del diecinueve de Mayo del dos mil diez, 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**