



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0117-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “PROMESA DE SATISFACCIÓN DE HILTON GARDEN INN (DISEÑO)”

HLT INTERNATIONAL IP LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10937-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0955-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas cincuenta minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de apoderado especial de la empresa **HLT INTERNATIONAL IP LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas seis minutos y veintiún segundos del diecisiete de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día tres de noviembre de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **HLT INTERNATIONAL IP LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio actual en 7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA 22102, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de servicios (diseño): **“PROMESA DE SATISFACCIÓN DE HILTON GARDEN INN”**, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de Hotel.”*



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas seis minutos y veintiún segundos del diecisiete de enero de dos mil once, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)*.”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticuatro de enero de dos mil doce, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **HLT INTERNATIONAL IP LLC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra de la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas catorce minutos y treinta y cuatro segundos del veintisiete de enero de dos mil doce, resolvió; “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...)*.”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADO. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de registro de la marca de servicios “**PROMESA DE SATISFACCIÓN DE HILTON GARDEN INN**”, en clase 43 internacional, presentada por



la empresa **HLT INTERNATIONAL IP LLC**, al determinar luego del estudio realizado que el signo propuesto resulta capaz de causar confusión al ser carente de la distintividad necesaria para poder coexistir registralmente al ser inadmisibles por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte en el escrito de apelación el recurrente dentro de sus agravios expresó que el signo solicitado simplemente expresa la voluntad de nuestra representada a satisfacer a sus huéspedes. No afirma al consumidor que el servicio por ellos prestado es de mejor calidad que el de otros hoteles, sino simplemente le hace saber que hará todo lo posible por cumplir con lo por él requerido o deseado. Reiteramos además que se equivocó separar los términos que componen la marca solicitada a la hora de realizar su análisis. La marca debió ser analizada en forma conjunta. Por lo que solicito se revoque la resolución de alzada, y se acepte la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de mi representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de 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.**”* (agregada la negrilla)

Tomando como punto de partida el citado numeral, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea *descriptivo o calificativo* de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”. (Subrayado y negrita no corresponde al original.)*

En este sentido, la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa tenemos que el signo propuesto por la empresa **HLT INTERNATIONAL IP LLC**, denominado **“PROMESA DE SATISFACCIÓN DE HILTON GARDEN INN”**, en clase 43 internacional, la cual pretende la protección de; **“Servicios de Hotel.”** Tal y como se desprende del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, la denominación efectivamente proyecta la acepción **“Promesa de Satisfacción”** con la cual la empresa adquiere un compromiso con el consumidor, dado que este por medio de dicha denominación presumirá que se le va a garantizar una mejor



experiencia respecto del servicio que brinda el hotel **-HILTON GARDEN INN-** frente a los demás competidores del gremio, mensaje que podría no ser cierto, y en este sentido se induciría a engaño a los consumidores que pretendan adquirir dicho servicio, criterio el cual comparte este Órgano de alzada.

Asimismo, cabe indicar que el apelante manifiesta de manera expresa en sus agravios lo siguiente: “(…), *No afirma al consumidor que el servicio por ellos prestado es de mejor calidad que el de otros hoteles, sino simplemente le hace saber que hará todo lo posible por cumplir con lo por él requerido o deseado. (…).*” Nótese, en este sentido que el citado argumento dado discreta con la denominación solicitada, ya que como fue analizado líneas arriba del signo marcario se extrae una promesa de satisfacción respecto del servicio a ofrecer, y en sus argumentos indica que su representada hará todo lo posible por cumplir dicha expectativa, con lo cual lo único que demuestra es que no hay certeza de la calidad del servicio que se pretende ofrecer, por ende, la denominación recae en engañosa y en consecuencia procede su rechazo conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las anteriores consideraciones y normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión que la resolución venida en alzada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos y cuarenta y nueve segundos del seis de setiembre de dos mil once, se encuentra ajustada a derecho y al mérito de los autos, por lo que debe de negarse el recurso de apelación interpuesto y confirmar dicha resolución.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado especial de la empresa **HLT INTERNATIONAL IP LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas seis minutos y veintiún segundos del diecisiete de enero de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicio “**PROMESA DE SATISFACCIÓN DE HILTON GARDEN INN**”, en clase 43 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora