



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0010-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de servicios (W HOTELS) (36) HOTELS

STARWOOD HOTEL & RESORT WORLDWIDE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-8803)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0591-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de julio del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, abogado, con cédula de identidad número 1-415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Maryland, Estados Unidos de América, con domicilio en One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta minutos siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:22:19 horas del 9 de setiembre del 2015, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., solicitó la



W

inscripción de la marca de servicios **HOTELS** para proteger y distinguir en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios inmobiliarios, a saber, intermediación inmobiliaria, adquisición de bienes raíces, participación en el capital de bienes raíces, a saber, gestión y organización de la propiedad de bienes raíces, condominios, apartamentos; inversiones, inmobiliarias, gestión inmobiliaria, el tiempo compartido y arrendamiento de propiedades y bienes inmuebles, incluyendo condominios y apartamentos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta minutos siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de noviembre del 2015, el licenciado Harry Zurcher Blen en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de revocatoria con apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que el representante de la compañía Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., limitó sus servicios en clase 36 de la siguiente forma: “Servicios inmobiliarios, a saber, intermediación inmobiliaria, adquisición de bienes raíces, participación en el capital de bienes raíces, a saber, gestión y organización de la propiedad de bienes raíces, condominios, apartamentos; inversiones, inmobiliarias, gestión inmobiliaria, el tiempo compartido y arrendamiento de propiedades y bienes inmuebles, incluyendo condominios y apartamentos, todos los anteriores para servicios de hoteles de tiempo compartido”.

QUINTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, 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 del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio de determinar la inadmisibilidad por razones intrínsecas al provocar engaño en relación a los servicios que pretende proteger, de conformidad con el artículo 7 inciso j) párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante indica que el Registro no logró comprender que la actividad hotelera va más allá del hospedaje o alojamiento, sino que se caracteriza por ser dinámica y es más que servicios de hospedaje, converge además del hotel en propiedades privadas para la venta y residencias temporales, así como servicios generales de utilización para todo público de restaurante, bar, tienda de hotel, spa, entre otros servicios; donde su representada ofrecerá servicios inmobiliarios a personas que estén interesadas en invertir en bienes inmuebles (bienes raíces) o tiempos compartidos del hotel y bajo las limitaciones que convergen según el tipo de inmueble o tiempo compartido que deseen adquirir, mismos que se ofrecerán estricta y limitadamente dentro de las propiedades de su representada, razón por la que no existe riesgo de confusión alguno. Por último, con la limitación de servicios realizada, el riesgo de confusión es nulo, ya que queda confirmado que todos los servicios detallados son relacionados única y



especialmente para servicios de hoteles de tiempo compartido, y no existe engaño a los consumidores.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 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...

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal



contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber: SERVICIOS hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal ... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Este Tribunal analizando la marca sometida a inscripción, así como los alegatos del recurrente, coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el distintivo solicitado al contener el vocablo “**HOTELS**” que traducido al español significa “**HOTELES**” en plural, mismo que propone establecimientos que se dedican al alojamiento de huéspedes o viajeros, no así todos esos servicios que el apelante solicita proteger y distinguir, tanto en su petición original como en la limitación hecha en febrero del año en curso (v.f.39).

Como se conceptualizó anteriormente, el término **HOTEL** versa sobre un edificio equipado y planificado para albergar a las personas de manera temporal, según su clasificación de acuerdo a las comodidades y servicios que brindan al viajero, desde básicos hasta el máximo nivel de comodidad, mismos que se califican por estrellas, letras e incluso diamantes; así que podemos encontrar desde hoteles rurales, hoteles-monumento, hoteles balnearios, hoteles-casino, hostales, hoteles de montaña, apartotel, y hasta el hotel alojamiento o albergue transitorio.



Los servicios ofrecidos por la compañía Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., no refieren al servicio tradicional de los hoteles, lo que induce a los consumidores a errores o confusiones, contrario a la función principal de la marca, como es distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de la competencia. Este Tribunal comprende lo indicado en los agravios del apelante en cuanto al dinamismo de la actividad hotelera y el hecho que va más allá del hospedaje o alojamiento, pero la excelencia o no de los servicios que concede su representada, no es lo que se disputa en este caso, sino más bien el engaño que puede inducir al consumidor el hecho de que se ofrezcan servicios inmobiliarios y de bienes raíces (intermediación, adquisición, participación en el capital, gestión y organización de la propiedad), que son exclusivos de la clase 36 de la Clasificación de Niza: Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

La limitación de servicios realizada por el gestionante, no elimina el engaño que produce el pretender por medio de la acepción comúnmente aceptada, de que el consumidor promedio entienda que la palabra “HOTEL” protege un giro relacionado con bienes raíces. El riesgo de confusión existe y no es nulo como lo manifiesta la representación de la compañía Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., ya que los servicios solicitados no están “íntimamente” relacionados para servicios de hoteles, sean de tiempo compartido o no.

Debe tenerse claro que uno de los objetivos que establece nuestra Ley de Marcas es la protección al consumidor, lo que obliga a que en el mercado no se introduzcan signos marcarios que lo puedan conducir a un error en cuanto a las expectativas de los productos o servicios.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.



No debe registrarse el signo que contenga riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto a este aspecto el autor Boris Kozolchyk, señaló:

“... El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado...” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que suministra, siendo entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta minutos siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil quince, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, No. 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cincuenta minutos siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil quince, la que



en este acto se *confirma* denegando la inscripción de la marca de servicios **HOTELS** para la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55