

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2017-0354-TRA-PI



Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios

BEST WESTERN INTERNATIONAL INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen 2016-6006 acumulado con Nos. 2016-9273 y 2016-9274)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0684-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. – San José Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación, interpuesto por el licenciado **Armando Alberto Guardia Sasso**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-412-1494, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, estado de Arizona y domiciliada en 6201 North 24 th Parkway, Phoenix, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:00:45 horas del 25 de mayo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 21 de junio de 2016, el licenciado **José Antonio Silva Meneses**, mayor, casado, abogado, vecino de Guanacaste, titular de la cédula de identidad número 1-1082-0529, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BW OASIS LIMITADA**, cédula jurídica número 3-102-710746 de esta plaza, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción de la marca de servicios en clase 43 para proteger y distinguir, “servicios de hotelería, hospedaje temporal, servicios de restauración (alimentación)”.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 22 de setiembre de 2016, el licenciado **Armando Alberto Guardia Sasso**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC**, de calidades antes indicadas, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca de servicios antes indicada, basada en la notoriedad del signo distintivo “**BEST WESTERN**” cuyo titular es su representada, alegando que lo ha utilizado en el comercio costarricense. Así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre el signo solicitado y el usado por la empresa que representa y que está inscrito en los Estados Unidos de América y el posible riesgo de confusión y asociación que ello conlleva. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 3,4,7,8, 16,17, 44 y siguientes y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y los artículos 22, 23, 24 y siguientes de su Reglamento.

TERCERO. Que en fecha 22 de setiembre de 2016, el licenciado **Armando Alberto Guardia Sasso**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC**, de calidades antes indicadas, solicitó ante el Registro de la Propiedad



Industrial la inscripción de la marca de servicios , bajo el expediente de origen número 2016-9274, para proteger y distinguir: “*servicios hoteleros, moteles*”



y *complejos vacacionales*” en clase 43 de la nomenclatura internacional y bajo el expediente 2016-9273 para proteger y distinguir: “*servicios hoteleros, moteles y complejos vacacionales*” en clase 43 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:00:45 horas del 25 de mayo del 2017, dispuso: “(...) *I. Se rechaza la notoriedad*

de las marcas “**BW BEST WESTERN**” () Y “**BW BEST WESTERN PLUS**” (

) propiedad de **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC**, por cuanto la prueba aportada resulta insuficiente para declarar su notoriedad. **II.** Rechazar el uso anterior de

las marcas “**BW BEST WESTERN**” () y “**BW BEST WESTERN PLUS**” (

) propiedad de **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC** por cuanto la prueba aportada resulta insuficiente para demostrar el uso anterior. **III.** Denegar la oposición planteada por **ARMANDO ALBERTO GUARDIA SASSO**, en su condición de Apoderado Especial de **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC**, contra la solicitud de inscripción de la

marca “**BW OASIS**” () en clase 43 internacional solicitada por **JOSE ANTONIO SILVA MENESES**, en su condición de **Apoderado Especial** de **BW OASIS LIMITADA**, la cual se *acoge...*”

QUINTO. Que mediante escrito presentado en fecha 7 de junio de 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado **ARMANDO ALBERTO GUARDIA SASSO**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

SEXTO. 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2016-006006, 2016-9273 y 2016-9274**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada en el uso anterior y en la notoriedad de la marca como lo establece específicamente ese artículo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1- Certificado de inscripción en los Estados Unidos de la marca **BW**, inscrita a nombre de la sociedad **BEST WESTERN INTERNACIONAL INC**, desde el 31 de mayo de 2016. (Folio 23 del expediente principal y folios del 37 al 38 del Legajo de apelación)
- 2- Carpeta informativa de la marca **BW BEST WESTERN**. Folio 40. (Legajo de apelación)

- 3- Certificado de personería de la sociedad solicitante **BW OASIS LIMITADA**. (folio 46 del Legajo de apelación)
- 4- Certificado de personería de la sociedad **OASIS INN SOCIEDAD ANONIMA** . (folio 49 Legajo de apelación)
- 5- Protocolización de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas donde se reforma la cláusula primera de la sociedad **CJ HOTEL TAMARINDO SOCIEDAD ANÓNIMA** que cambia de nombre a **OASIS INN SOCIEDAD ANÓNIMA**, así como su Junta Directiva. (folios 53 a 62 del Legajo de apelación).
- 6- Acta notarial donde se hace constar que tres kilómetros del cruce de Huacas hacia Tamarindo se encuentra el hotel BEST WESTERN CAMINO A TAMARINDO, el cual se encuentra funcionando con el logo BEST WESTERN. (folio 64 del legajo de apelación)
- 7- Factura rotulada con el nombre “CJ HOTEL TAMARINDO S.A” con la dirección Huacas Tamarindo. (folio 67 del legajo de apelación)
- 8- Fotografías con el rótulo “BEST WESTERN”. (folios 68 a 78 del legajo de apelación)
- 9- Contrato de Afiliación que celebran las partes **HOTELES BEST WESTERN A.C y CJ HOTEL TAMARINDO S.A** de fecha 1 de enero de 2016 (Folios 80 a 127).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

- 1.- Que los signos  y  marca, propiedad de la sociedad **BEST WESTERN INTERNACIONAL INC.**, hayan alcanzado el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la condición de marca notoria.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LOS APELANTES. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa y doctrina, consideró que no se demostró el uso anterior ni la notoriedad de los signos “**BW BEST**”


WESTERN” () Y “BW BEST WESTERN PLUS” ()” por parte del apoderado de la empresa oponente Armando Alberto Guardia Sasso, por lo que rechazó la oposición incoada, contra el signo solicitado por la empresa **BW OASIS LIMITADA, la cual acogió. Asimismo, rechazó la solicitud de inscripción presentada por la empresa **BEST****

WESTERN INTERNACIONAL INC, de la marca de servicios , bajo el


expediente de origen número 2016-9274, y  bajo el expediente número 2016-9273.

Al respecto estableció lo siguiente:

*“(…) Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente existen los argumentos suficientes desde el punto de vista legal para: I. Rechazar la notoriedad de las marcas **BW BEST WESTERN” (***


Best Western) Y “BW BEST WESTERN PLUS” ()” propiedad de **BEST WESTERN INTERNACIONAL INC por cuanto la prueba aportada resulta insuficiente para declarar su notoriedad..”**

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, **BEST WESTERN INTERNACIONAL INC** en el legajo de apelación, presenta los siguientes alegatos:

1) Señala que en el presente caso nos encontramos ante un claro intento de apoderarse de una marca notoriamente conocida no solo en Costa Rica sino a nivel mundial. El Registro debió velar

por la protección de la marca notoriamente conocida. 2) Que el representante de la sociedad BW OASIS hace un descarado intento por apropiarse del logotipo de su representada. 3) Indica que con solo acceder el buscador de google y buscar “BW HOTELES” se encuentran miles de hoteles alrededor del mundo incluida Costa Rica de la cadena “BEST WESTERN” con el logo que se pretende inscribir de manera ilegal por parte de la sociedad “BW OASIS LTDA”. 4) Que estamos en presencia de una similitud gráfica, fonética e ideológica en lo que se refiere a la marca en su conjunto, y de una copia descarada y grosera del logotipo de las siglas de su representada. 5) Agrega que los hoteles BEST WESTERN son ampliamente conocidos alrededor del mundo y Costa Rica no es la excepción, que con solo consultar la página www.bestwestern.com se encuentran varios hoteles. 6) Señala que no existe persona relacionada con la actividad turística que no reconozca el logo de BW en un círculo azul con letras blancas como propiedad de la cadena Best Western a nivel mundial. 7) Indica que ante una marca notoriamente conocida es redundante presentar prueba. 8) Que la sociedad petente sea BW OASIS LTDA reprodujo el logotipo del BW dentro de un círculo reservándose el color azul y las letras blancas en la misma tipografía color y diseño del logotipo con el cual su representada identifica los Hoteles de la cadena alrededor del mundo. 9) Que el uso del logotipo se da por un proceso de cambio de imagen, siguiendo la corriente de utilización de siglas para identificar empresas, desde el 2015. 10) Que el registrador ha sido negligente y no ha cumplido con su deber de rechazar de oficio la solicitud cuestionada y por otro lado el Director fue complaciente al no darse cuenta de que estamos frente a una cadena reconocidísima a nivel mundial incluyendo a nuestro país. 11) Que la costumbre de todos los hoteles Best Western es usar el logotipo con las siglas BW en color blanco dentro del círculo azul y el nombre del hotel por lo que incluir “OASIS” no es suficiente para diferenciar la marca, ya que estamos en presencia de una apropiación indebida del logotipo por parte de los representantes de “BW OASIS LTDA” siendo que los señores Rita y Richard Ashley también representan la sociedad Oasis Inn S.A, sociedad que actualmente opera un hotel de la cadena Best Western. 12) Que es claro que los señores Ashley conocen muy bien el logotipo de Best Western, que pretenden apropiarse indebidamente y que les resultó muy fácil utilizar los logos que se le entregan al hotel que representa la cadena Best Western para su operación y apropiarse indebidamente y con mala fe de un logotipo que le pertenece a su representada. 13) Que su representada BEST WESTERN

INTERNATIONAL INC como dueña de las marcas comerciales, de servicio, logotipos, insignias, lemas, emblemas, símbolos, diseños, signos, anuncios etc y que en los contratos de licencia se conocen como “marcas de identificación” otorgó un contrato de sub-licencia a Hoteles Best Western A.C una asociación civil organizada de acuerdo a las leyes de México para que pudiera utilizar y autorizar el uso de las marcas de identificación de su representada, con el propósito de desarrollar una presencia de los Hoteles Best Western con una identidad uniforme a nivel México, Centroamérica y Ecuador. Folios del 80 al 127.14) Agrega que es así como Hoteles Best Western A.C, firma con CJ Hotel Tamarindo S.A (actualmente OASIS INN S.A) el 1 de enero del 2016, un contrato donde la sociedad costarricense obtiene la licencia para operar como Hotel Best Western en Costa Rica, con “Hotel Camino a Tamarindo”, contrato que realizó con el señor Richard Ashley y como representante en ese momento de CJ Hotel Tamarindo S.A (hoy oasis Inn S.A). Folios 80 al 127.15) Que solo cinco meses después de firmado el contrato el señor Richard Ashley en representación de BW OASIS LIMITADA solicita el registro de una copia exacta al logotipo de Best Western a nivel mundial, marca que conoce de sobra, ya que él representa una sociedad que opera un hotel de la cadena de Best Western en Tamarindo bajo el nombre “Best Western Camino a Tamarindo”.16) Que la mala fe de la sociedad petente es clara y patente de acuerdo a las pruebas aportadas y su intención ilegítima de apropiarse de un logo que ellos saben que no les pertenece y con el cual están familiarizados y contractualmente vinculados por medio de una de las sociedades que representan.17) Que ha quedado demostrado que la sociedad petente ha actuado con deshonestidad, con falta de lealtad y probidad, que actúa de mala fe porque pretende un derecho que conoce le corresponde legítimamente a otro y que además es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, por lo tanto la solicitud de registro es ilegal y debe rechazarse.

En el recurso de apelación planteado el apoderado de la sociedad **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC** , anexó como prueba la que consta en el CONSIDERANDO SEGUNDO de esta resolución, respecto a los hechos que como probados tiene este Tribunal.

QUINTO. MARCO NORMATIVO. Resulta de vital importancia fijar la normativa aplicable al

caso que se analiza sobre los temas de prelación y uso anterior, notoriedad y riesgo de confusión alegados por la empresa apelante. Sobre estos puntos es necesario indicar que deben ser estudiados en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 44, 45 y 8 incisos c) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

“Artículo 4.- Prolación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.*

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”.

“Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas. Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar

el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

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.”

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ... **c)** Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso. ... **e)** Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir

o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. ...”

SEXTO. ANALISIS DE LAS FIGURAS DE PRELACION Y USO ANTERIOR; NOTORIEDAD; RIESGO DE CONFUSION DE LA MARCA “BEST WESTERN”.

Tomando en consideración el marco normativo expuesto, se comenzará con el análisis de cada una de las figuras representadas en las normas citadas y que podrían o no incidir en la resolución de este procedimiento.

PRELACIÓN Y USO ANTERIOR. En cuanto al uso anterior alegado por el apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, indica expresamente en lo que interesa: “...*que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)*” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “*que la marca debe ser usada*”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo: por el titular, licenciataria u otra persona autorizada.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “*Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro*”, con lo que establece un requisito material, “*el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada*”, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

En el presente caso la única prueba aportada por el apelante respecto al derecho de prelación y uso anterior es la certificación de registro de la marca en Estados Unidos de América con el logotipo



pero no ha sido usado en el territorio nacional. Por lo que no se comprueba ese uso anterior alegado.

NOTORIEDAD.

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.

Una prueba idónea fundamental para establecer la notoriedad y que envuelve la mayoría de los requisitos establecidos en la norma 45 citada, es un estudio de mercado realizado por profesional competente y que constituye según lo dispone el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, plena prueba. En el caso que se discute la prueba aportada no es dirigida a obtener esa característica, sino a comprobar otro hecho, como el que se estará analizando más adelante.

Nótese que lo aportado por el apelante para comprobar la notoriedad es lo siguiente:

- 1- Prueba 1: Documento de inscripción en los Estados Unidos de América, de la marca **BW**, inscrita a nombre de la sociedad **BEST WESTERN INTERNACIONAL INC**, desde el 31 de mayo de 2016. (Folios 37 y 38 del Legajo de apelación)
- 2- Prueba 2: Carpeta informativa de la marca **BW BEST WESTERN**. (Folio 40 del Legajo de apelación)

- 3- Prueba 3: Certificado de personería de la sociedad solicitante **BW OASIS LIMITADA**, donde consta que los gerentes son parte del contrato de Afiliación visible a folios 80 al 127 del legajo de apelación. (folio 46 Legajo de apelación)
- 4- Prueba 4: Certificado de personería de la sociedad **OASIS IN SOCIEDAD ANONIMA** . (folio 49 Legajo de apelación)
- 5- Prueba 5: Protocolización de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas donde se reforma la cláusula primera de la sociedad **CJ HOTEL TAMARINDO SOCIEDAD ANÓNIMA** que cambia de nombre a **OASIS IN SOCIEDAD ANÓNIMA**, así como su Junta Directiva. (folios 53 a 62 del Legajo de apelación).
- 6- Prueba 6: Certificación notarial donde se hace constar que tres kilómetros del cruce de Huacas hacia Tamarindo se encuentra el hotel BEST WESTERN CAMINO A TAMARINDO, el cual se encuentra funcionando con el logo BEST WESTERN. (folio 64 del legajo de apelación)
- 7- Pruebas 7 y 8: Factura rotulada con el nombre “CJ HOTEL TAMARINDO S.A” con la dirección Huacas Tamarindo. (folio 67 del legajo de apelación)
- 8- Pruebas 7 y 8: Fotografías con el rótulo “BEST WESTERN”. (folios 68 a 78 del legajo de apelación)
- 9- Prueba 9: Contrato de Afiliación que celebran las partes **HOTELES BEST WESTERN A.C y CJ HOTEL TAMARINDO S.A** de fecha 1 de enero de 2016 (F.80 a 127)

Analizada la prueba anterior 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 no resulta idónea para demostrar la notoriedad de la marca **BW BEST WESTERN**.

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los incisos preceptuados en el numeral 45 de la Ley de Marcas citada, 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 relación a los registros otorgados en el extranjero, no deben por sí solos considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica y mucho menos que el uso en el extranjero sea suficiente para tenerlo también en nuestro país. Cada registro u inscripción de una marca otorgada por el Estado de protección, surte efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial

Las marcas que se sometan 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.

En razón de ello, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a la notoriedad alegada, al establecer:

“(...) Una vez expuestos los puntos importantes, así como la prueba en torno al tema de la notoriedad marcaria no es posible para este Registro declarar la notoriedad de las marcas de la parte opositora por cuanto la prueba en sí misma no fundamenta tal declaratoria. (...)”

La condición de marca notoria es excepcional y para poder adquirirla se requiere de prueba específica y contundente que conlleve a determinar al operador jurídico que efectivamente se

cumplen los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas citada. La ausencia de esa prueba o la presentada pero sin los requisitos formales establecidos por la ley, hace que la solicitud rogada sea rechazada, tal y como ocurre en el caso de estudio.

RIESGO DE CONFUSION.

Se ha querido dejar el análisis de esta figura de último, ya que para analizarla se hace necesario desarrollar la **FIGURA DEL AGENTE**. En el presente caso ha quedado acreditado como hecho probado, que existe un Contrato de Afiliación que celebran las partes **HOTELES BEST WESTERN A.C y CJ HOTEL TAMARINDO S.A**, hoy **OASIS INN, SOCIEDAD ANONIMA**, conforme así lo indica la protocolización de acta visible a folio 53 del legajo de apelación de fecha 1 de enero de 2016, que si bien el mismo no se encuentra apostillado, considera este Tribunal que al relacionarlo con el acta notarial levantada por la Notaria pública Anna Lía Volio Elbretch visible a folio 64 del legajo de apelación; con la factura de consumo debidamente certificada y que la parte aporta como prueba a folio 67 del mismo legajo, con la certificación de personería visible a folio 46 del legajo indicado y la manifestación voluntaria que hace el solicitante a folio primero del expediente principal, respecto a la dirección de la empresa que solicita la marca **BW OASIS, diseño**, y que corresponde a: “Guanacaste, Santa Cruz, Tamarindo, tres kilómetros del cruce de Huacas hacia Tamarindo”, que es la dirección del **HOTEL BEST WESTERN CAMINO A TAMARINDO**, con el cual **HOTELES BEST WESTERN A.C** realizó el contrato de afiliación con **CJ HOTEL TAMARINDO S.A**, hoy **OASIS INN, SOCIEDAD ANONIMA**, cuyo representante legal es el señor Richard Ashley y precisamente, este señor es el representante de la sociedad **BW OASIS LIMITADA**, solicitante del signo en discusión. Todos estos elementos analizados en su conjunto, son indicios claros para este Tribunal, que el Contrato de Afiliación supra indicado, sea una prueba idónea en este procedimiento.

Respecto a la figura del Agente, el autor, Fernández Nóvoa, expresa: *“La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer país entabla contactos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo país, el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este segundo país registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa*

cuyos productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio país, el eventual agente o distribuidor maneja la marca registrada a su nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la marca paralela extranjera no estaría dispuesta a conceder”. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004, pág. 95).

En el contrato de afiliación entre la sociedades **HOTELES BEST WESTERN A.C y CJ HOTEL TAMARINDO S.A**, hoy **OASIS INN, S.A.**, siendo representada esta última sociedad por el señor Richard Ashley y dentro de las cláusulas se estableció lo siguiente: “(...) 2.1 *Las Partes reconocen y están de acuerdo que Best Western International Inc, es y será el único y exclusivo propietario de nombre “BEST WESTERN “ y de todas las demás marcas registradas existentes y futuras, nombres comerciales, marcas de servicio. (...) 2.2 Best Western International Inc, le ha otorgado a Hoteles Best Western A.C, al amparo de los términos y condiciones del Contrato de Afiliación Origen celebrado entre ambas partes, una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para utilizar las Marcas de identificación y para sub-licenciar a sus Afiliadas el derecho para usar las marcas autorizadas en el territorio que al efecto se designe en cada caso de conformidad con los términos del respectivo Contrato de Afiliación ...”*

No obstante los términos del Contrato de Afiliación del 21 de junio de 2016, el licenciado José Antonio Silva Meneses en representación de la sociedad **BW OASIS LIMITADA** de la cual su representante legal es el señor Richard Ashley, solicita la inscripción de la marca de servicios



en clase 43 para proteger y distinguir, “*servicios de hotelería, hospedaje temporal, servicios de restauración (alimentación)*”, a sabiendas de que el signo **BW** dentro de un círculo de color azul , ya estaba siendo usado en los Estados Unidos de América por la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC.** Por esa razón, en su escrito de expresión de agravios

el oponente y apelante indica: “(...) La sociedad petente, sea BW OASIS LIMITADA, reprodujo el logotipo del BW dentro de un círculo, reservándose el color azul, y las letras blancas, en la misma tipografía, color y diseño del Logotipo con el cual mi representada identifica los Hoteles de la cadena alrededor del mundo. (...) Es claro que estamos en presencia de dos sociedades que pertenecen al mismo grupo de interés económico y que son representadas por los señores Ashley, antes mencionados. Es claro e irrefutable que, ellos conocen de sobra las marcas de mi representada entre ellas el logotipo que pretende ilegal e indebidamente apropiarse, y que con su actuación incurren en una clara y flagrante competencia desleal ...”

Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que: “Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe”, y continúa diciendo en el artículo 22: “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.

La mayoría de la doctrina ha aceptado que la naturaleza jurídica del abuso del derecho: “Es un acto ilícito por violentar un principio o principios generales del derecho. En este último caso, la ilicitud permite configurar el abuso del derecho como una figura dotada de autonomía y temáticamente tratada dentro de la teoría general del derecho”. (Parajeles Vindas, Gerardo. El Abuso Procesal. Escuela Libre de Derecho. Investigaciones Jurídicas S.A., pág. 49).

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, introdujo el artículo 6 septies que literalmente dice:

“Artículo 6 septies: Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización.

- 1) *Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.*
- 2) *El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.*
- 3) *Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.*

El numeral transcrito junto con la normativa legal citada, van dirigidas a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al consumidor del producto, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que sin derecho alguno, utiliza los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original.

Es así como el señor Ashley por medio de la empresa que representa **BW OASIS LIMITADA**, tiene pleno conocimiento de las marcas de la empresa apelante y por eso firmó el contrato de afiliación indicado. En la cláusula 2.6 (a) de dicho contrato de Afiliación, se indica: “(...) (a) *La Afiliada no podrá usar el nombre “BEST WESTERN “ ni ninguna otra Marca de Identificación, Marcas Autorizadas, ni ningún nombre o marca fonética o visualmente similar, ni ninguna combinación de las mismas en ningún nombre comercial de ninguna compañía afiliada, , sociedad, u otra organización o negocio, o que de alguna otra manera se relacione con las disposiciones de administración o servicios de operaciones, sin la previa aprobación por escrito de Best Western International Inc. y/o Hoteles Best Western, AC. El incumplimiento a lo dispuesto en la presente cláusula, dará lugar a la rescisión inmediata del presente contrato sin necesidad de declaración judicial, independientemente del ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar”*

Además, según la cláusula 2.3 del contrato dicho, que expresamente indica: “(...) *Best Western International Inc, podrá cuando así lo considere pertinente a su sola discreción, solicitar el registro de Marcas de Identificación en el Territorio o jurisdicción legal que así convenga a sus intereses. Dichas solicitudes las hará únicamente Best Western International Inc, o su representante legal nombrado y Hoteles Best Western, AC, y La Afiliada deberán cooperar con Best Western International Inc, y harán todo lo que resulte necesario y que de manera razonable solicite Best Western International Inc, para ayudar en la presentación de dichas solicitudes o en la presentación de otros documentos necesarios para mantener el registro de las Marcas de Identificación en el Territorio de que se trate. Ni Hoteles Best Western, AC, ni La Afiliada deberán hacer ninguna solicitud para el registro de las Marcas de Identificación, ni ningún otro tipo de presentación de Marcas Registradas relativas a las Marcas de Identificación. Las Partes están de acuerdo en que Best Western International Inc, será el único y exclusivo propietario de todas las solicitudes y registros de Marcas Registradas que se relacionen con las Marcas de Identificación.*”

Queda claro conforme lo indicado que el señor Richard Ashley, no debió de presentar su solicitud, aunque lo hiciera a través de otra sociedad fuera del contrato de afiliación, ya que evidentemente su actuación no es lícita dentro de las buenas prácticas comerciales. Al excederse en ese derecho,



solicitando la inscripción de la marca de servicios la cual tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con los signos marcarios de la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC**, concretamente con el inscrito en el Registro correspondiente de Estados Unidos de América, el que si bien ya se indicó que no ha sido usado en Costa Rica y por ende no tiene ningún efecto dentro del territorio nacional, el representante de la empresa solicitante conoce de su existencia por la relación comercial que tiene con la empresa apelante. Además, por los signos presentados ante el Registro y que se encuentran acumulados en este expediente, los cuales lejos de ser rechazados y de oponerse a ellos la empresa solicitante, lo cual no ha hecho formalmente, la afiliada deberá conforme a la cláusula 2.3 transcrita: “*cooperar con Best Western*

International Inc, y harán todo lo que resulte necesario y que de manera razonable solicite Best Western International Inc, para ayudar en la presentación de dichas solicitudes o en la presentación de otros documentos necesarios para mantener el registro de las Marcas de Identificación en el Territorio de que se trate” (...).

Por supuesto la afiliada es **CJ HOTEL TAMARINDO SOCIEDAD ANONIMA**, hoy **OASIS INN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y no **BW OASIS LIMITADA**, sin embargo, tanto esa empresa como la solicitante de la marca, concurren con el mismo representante legal que es el señor Richard Ashley.

Todo ello constituye una práctica ilegítima que tiene como consecuencia la devolución del conjunto de derechos plasmados en el artículo 6 quinquies al verdadero titular, en este caso a la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC.**, por lo que en este sentido se acogen los agravios expuestos por el apelante.

En cuanto a la prueba confesional solicitada por el apoderado de la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC**, se prescinde de la misma, en razón de carecer de interés para la resolución del presente asunto.

SETIMO. En razón de esto, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Armando Alberto Guardia Sasso**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:00:45 horas del 25 de mayo del 2017, la que en este acto se revoca y se acoge la oposición incoada por el

licenciado **Armando Alberto Guardia Sasso**, contra el signo  solicitado por la empresa **BW OASIS LIMITADA**, la cual se rechaza, y en su lugar se ordena la solicitud de



Best
Western



inscripción de los signos **Best Western** y **Best Western PLUS** como **marcas de servicios en la clase 43 internacional** tramitados bajo los expedientes número 2016-9274 y 2016-9273, presentada por la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC.**

OCTAVO. 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Armando Alberto Guardia Sasso**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:00:45 horas del 25 de mayo del 2017, la que en este acto se revoca. Se acoge la oposición incoada por el licenciado **Alberto Armando Guardia Sasso** en la



representación dicha, contra el signo **Oasis** solicitado por la empresa **BW OASIS LIMITADA**, tramitado bajo el expediente 2016-6006 el cual se rechaza. Se ordena la



Best
Western



inscripción de los signos **Best Western** y **Best Western PLUS** como **marcas de servicios en la clase**

43 de la nomenclatura internacional, tramitados bajo los expedientes números 2016-9274 y 2016-9273, presentada por la empresa **BEST WESTERN INTERNATIONAL INC.** 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**