

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2005-0189-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PREFERRED GUEST”

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 4047-04

VOTO 112-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas del veintidós de mayo de dos mil seis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Nora Madrigal González, mayor, soltera, asistente, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y ocho-ciento ochenta y cuatro, en representación de la empresa Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Maryland, domiciliada en 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10606, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos y diecinueve segundos del dos de junio de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de servicios, denominada "**PREFERRED GUEST**" en clase 43 de la nomenclatura internacional.

RESULTANDO:

- I. Que el cuatro de junio de dos mil cuatro, el Lic. Jorge Tristán Trelles, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., solicitó la inscripción de la marca de servicios:

PREFERRED GUEST

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en clase 43 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir servicios de hotel y motel que poseen un programa de premios al cliente frecuente en la forma de un programa de premios e incentivos, y servicios de hotel y motel que poseen un programa de premios al cliente frecuente en la forma de un programa de acumulación de puntos.

- II.** Que mediante resolución dictada a las once horas, seis minutos y diecinueve segundos del dos de junio de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud presentada, de conformidad con lo dispuesto por los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el distintivo solicitado está conformado por la unión de dos palabras que, en el caso concreto y en relación con los servicios a proteger, resultan ser descriptivas y atributivas de cualidades de éstos y porque, además, son vocablos sin novedad ni originalidad importantes.
- III.** Que inconforme con dicha resolución, la representante de la empresa interesada presentó, el catorce de junio de dos mil cinco, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que adujo que a la marca solicitada se le debe aplicar la norma del artículo 6 quinque, A), 1), del Convenio de París, pues al estar inscrita dicha marca en otros países partes del convenio, se debe de inscribir “tal cual es”; además de que el signo solicitado es tan solo sugestivo y no descriptivo de los servicios y que el programa “Preferred Guest” es mundialmente conocido.
- IV.** 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Licenciada Montano Álvarez; y,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: 1.- El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el trámite de inscripción de la marca “**PREFERRED GUEST**”, pues, según el órgano a quo, el signo propuesto incurre en las prohibiciones contempladas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Nº 7978 (en adelante Ley de Marcas), que a la letra dicen:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)"

La apelante, por su parte, alega que el signo no es descriptivo sino sugestivo, y que, por lo tanto es inscribible. 2.- Este Tribunal, atendiendo no solamente al signo que se pretende inscribir sino también a los servicios que pretende proteger, concluye, tal como lo argumenta la apelante que, efectivamente, la marca “**PREFERRED GUEST**” (en español, Huésped Preferido) cuyo registro se solicita, es una marca evocativa en relación con el servicio que pretende distinguir, a saber: servicios de hotel y motel que poseen un programa de premios al cliente frecuente en la forma de un programa de premios e incentivos, y servicios de hotel y motel que poseen un programa de premios al cliente frecuente en la forma de un programa de acumulación de puntos, no califica ni describe características del servicio a prestar, sino que más bien sugiere que el cliente que participe en el programa de premios e incentivos o en el programa de acumulación de puntos, será tratado como un huésped preferido dentro del esquema de prestación de servicios de hotel o motel. Al analizar la objeción formulada por el Registro, obligadamente se tiene que determinar los alcances o la aplicabilidad del inciso d)

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

del artículo 7 de la Ley de Marcas, que se refiere a la incapacidad intrínseca del signo para ser registrado, dada su descriptividad. Así, pues, la marca descriptiva es aquella que califica o describe alguna característica del producto o servicio y una manera de determinar o identificar cuándo se está ante una marca descriptiva es “*... formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva*” (Tribunal Andino de Justicia. Proceso 139- IP-2005. Quito, 19 de octubre de 2005). Por lo anterior, se puede concluir que el servicio a distinguir no se puede calificar como un “Preferred Guest”, ni “Preferred Guest” lo describe de forma alguna; o sea, que no se puede considerar que el signo solicitado sea descriptivo, pues analizado frente a los servicios que se pretende distinguir, se tiene que, por el contrario, sugiere o evoca un trato especial hacia los clientes que usen dichos servicios, sin llegar a identificar en qué consisten. Precisamente, esa es la especial naturaleza de los signos evocativos, pues, sin describirlos, “*... le dan al consumidor una idea sobre el producto o servicio que se pretende distinguir, ya que señalan de manera indirecta alguna de sus propiedades o características que proporcionan una referencia de los mismos*” (Tribunal Andino de Justicia. Proceso 152-IP-2004. Quito, 25 de noviembre de 2004). De acuerdo con Lobato: “*La distinción entre marcas sugestivas –lícitas- y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta ...- es que las marcas descriptiva apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata ... Por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco.*” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de marcas. Ed. Civitas, Madrid, 2002, p.220, pár. 7º). **3.-** En lo que concierne al criterio sostenido por el Registro en cuanto a la falta de aptitud distintiva de la marca “**PREFERRED GUEST**”, respecto del producto o servicio al cual se aplicará, este Tribunal estima que dicho criterio habrá de aplicarse cuando el significado del signo sea coincidente con el servicio a distinguir. En el presente caso, el significado de “Preferred Guest” no coincide con los servicios que se pretende distinguir, por lo que no es de aplicación la norma del inciso g) del artículo 7 antes trascrito. Más aún, en este caso concreto no podemos obviar el hecho de que la marca solicitada es un signo denominativo, compuesto por vocablos del idioma inglés que, en realidad, en su conjunto, no resultan del conocimiento del común de la gente, por lo que bien puede tenerse como un signo de fantasía y, por lo tanto, con la suficiente aptitud distintiva respecto del servicio al cual se aplicará. **4.-** Por su parte,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

aduce la recurrente que, en virtud de la disposición del artículo 6 quinquies, A), 1) del Convenio de París, habrá de inscribirse la marca “tal cual es” (protección “telle quelle”). Sin embargo, no resultan de recibo dichas argumentaciones pues, en primer lugar, cuando el solicitante desea prevalecerse del depósito previo de una marca, debe así expresarlo desde la solicitud inicial, según lo prevé claramente el párrafo final del artículo 9 de la Ley de Marcas, y adjuntar la documentación allí requerida. En segundo lugar, el hecho de prevalecerse de un depósito previo no quiere decir que se debe otorgar el registro de forma automática; por el contrario, las respectivas oficinas nacionales pueden válidamente denegar la inscripción con fundamento en la falta de carácter distintivo, o por derechos de terceros o por ser el signo contrario a la moral o al orden público, o pueda causar confusión en el público consumidor, según se encuentra previsto en el inciso B) de ese mismo artículo 6 quinquies del Convenio de París. **5.-** Tampoco puede aducirse, como lo hace la apelante, que el signo se debe inscribir por estar inscrito en otros países, o por ser el servicio que se pretende distinguir, de amplio conocimiento por parte del público consumidor, pues la protección que ofrece el sistema de registro de marcas es de carácter nacional, y lo que es inscribible en un determinado país no necesariamente lo es en otro. **6.-** No obstante esto último, con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia invocadas, este Tribunal concluye que el signo “**PREFERRED GUEST**” tiene aptitud distintiva y además no califica ni describe característica alguna del servicio a distinguir, por lo que lo procedente es acoger el recurso de apelación formulado en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos y diecinueve segundos del dos de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para que, en su lugar, se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo legal ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Nora Madrigal González, en representación de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos y diecinueve segundos del dos de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar, en su lugar, la continuación del trámite de inscripción de la marca de servicios “**PREFERRED GUEST**”, en clase 43 de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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.—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez