

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0122-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “N NIGHT”(DISEÑO)

CHATWALK HOTELS & RESORT, LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 5481-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1122-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas con ocho minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce seiscientos cuatro, mayor, casada, abogada, vecino de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CHATWALK HOTELS & RESORT, LLC**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 200 West 55 th street, New York, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y ocho minutos con treinta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 2011, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez** de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**N NIGHT**”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Servicios de hotel; restaurante, bar y cocktail salón.”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con cuarenta y ocho minutos con treinta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de de la empresa **CHATWALK HOTELS & RESORT, LLC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre del 2011, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial constan inscritas a nombre de la sociedad **SOCIÉTÉ DES HÔTELS MERIDIEN SAS** las siguientes empresas (folios 12 a 15 del expediente)

1) ONE NIGHT, bajo el registro número 171398 desde el 16 de noviembre de 2007 y hasta el 16 de noviembre de 2017 para proteger y distinguir en clase 43 internacional:”Servicios de alojamientos temporales, tales como hoteles, moteles, lugares vacacionales, posadas, servicios

hoteleros y vacacionales, tales como la organización de eventos y la provisión de instalaciones para reuniones y eventos.

2) **FIRST NIGHT**, bajo el registro número 171399 desde el 16 de noviembre de 2007 y hasta el 16 de noviembre de 2017 para proteger y distinguir en clase 43 internacional” Servicios de alojamientos temporales, tales como hoteles, moteles, lugares vacacionales, posadas, servicios hoteleros y vacacionales, tales como la organización de eventos y la provisión de instalaciones para reuniones y eventos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en representación de la compañía **CHATWALK HOTELS & RESORT, LLC**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *procedo en tiempo a interponer RECURSO DE APELACIÓN, contra la resolución de las 11:48:32 del 07 de diciembre del año en curso: Indico que la marca tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazada, por lo que esgrimiré los argumentos de fondo y defensa en el plazo que el Tribunal Registral Administrativo nos otorgue para tal efecto...*” y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 42) para expresar agravios, no expuso las

razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**N NIGHT**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con las marcas inscritas “**ONE NIGHT**” y “**FIRST NIGHT**” denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Efectuado el estudio del proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la marca solicitada “**N NIGHT**” y las inscritas “**ONE NIGHT**” y “**FIRST NIGHT**” son signos que en su denominativo el elemento preponderante es el término “**NIGHT**”, presentando la marca solicitada como elemento adicional en el distintivo la “**N**”. El elemento central de estas marcas es “**NIGHT**” y todos ellos se refieren a servicios de hospedaje. En virtud de lo anterior, puede pensar el consumidor, que la marca solicitada pertenece a la misma familia que la marca inscrita, constituyendo una familia de marcas alrededor del término “**NIGHT**”, lo que impide la coexistencia por tratarse de los mismos servicios de hotelería, e incurriendo en la causal de inadmisibilidad contemplada en el

artículo 8 inciso a).

Además el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos*". La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que tercero utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

Para este caso en particular la marca solicitada **"N NIGHT"** para la clase 43, una vez cotejada con las inscritas **"ONE NIGHT"** y **"FIRST NIGHT"** se determina que es similar ya que el término **"N"** no le otorga suficiente distintividad para diferenciarla de la inscrita, provocando tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, un riesgo de confusión para el consumidor.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, citado, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.



CUARTO. 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHATWALK HOTELS & RESORT, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y ocho minutos con treinta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.