



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1356-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “**FIESTA Hotel Group (DISEÑO)**”

AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5079-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 425-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con oficina abierta en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Avenida Bartolomé Roselló, 18, 07800 Ibiza, Islas Baleares, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y dieciséis segundos del once de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 13 de julio de 2004, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**FIESTA Hotel Group (DISEÑO)**”, en **Clase 43** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de restauración (alimentación) hospedaje temporal*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:28:38 horas del 4 de agosto de 2009, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el nombre comercial “**GRUPO FIESTA**”, bajo el registro número **110357**, propiedad de la empresa **HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A.**, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial que se dedica a la prestación de servicios de hotelería en general*”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y dieciséis segundos del once de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 23 de marzo de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de febrero del dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Alvarado Valverde, 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: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**GRUPO FIESTA**”, bajo el registro número **110357**, perteneciente a la empresa **HOTEL FIESTA DE PLAYA S.A.**, vigente desde el 3 de diciembre de 1998, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial que se dedica a la prestación de servicios de hotelería en general*”. (Ver folios 51 y 52).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca presentada por la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A.**, argumentando en el considerando IX de la resolución impugnada que la marca propuesta transgredie el artículo 8º, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa apelante, en el escrito de sustanciación de la audiencia, radican en que el Registro rechazó la solicitud de la marca de servicios “**FIESTA Hotel Group (DISEÑO)**” en clase 43 de la Nomenclatura Internacional, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**GRUPO FIESTA**”, a favor de **Hotel Fiesta de Playa S.A.**, que protege e identifica: “*un establecimiento comercial que se dedica a la prestación de servicios de hotelería en general*”. A pesar de ello, considera que no se puede inducir a confusión al público consumidor, porque el nombre comercial inscrito además de distinguirse de la marca que se está solicitando, actualmente ese nombre comercial está en desuso, porque el Hotel que se ubica en esa dirección descrita en dicho nombre comercial se llama: DOUBLE TREE HILTON RESORT, por lo que no se está comercializando dicho nombre comercial, en razón del cambio total que se ha realizado. Agrega, que los servicios que protege la marca que solicita su



representada, con el destino que protege el nombre comercial inscrito son distintos, por lo que no puede decirse que exista riesgo de confusión para el público consumidor, ya que los mismos no generan ninguna relación de vínculo en la mente de éste.

CUARTO. DIFERENCIA ENTRE LOS TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS. Este Tribunal ha señalado que los **signos distintivos** son en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse difundir en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

En cuanto al **NOMBRE COMERCIAL**. El citado artículo 2 de la ley 7978 a que se hizo referencia define el nombre comercial como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. A tenor de lo dispuesto, el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, *a efecto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, siendo el nombre comercial el medio por el cual un comerciante identifica su actividad mercantil*, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978, de 22 de diciembre de 1999, en el numeral 2°, nos define que es una marca, “*Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios a los que se apliquen de una persona a 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*.”. De la norma transcrita se desprende que las marcas como signos distinguen productos o servicios y su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos, siendo que con las marcas los titulares buscan distinguirse unos de



otros, atraer clientes y forjar preferencias.

Además, dicha Ley regula lo referente a *Marcas inadmisibles por derechos de terceros*, en el artículo 8º: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, en los siguientes casos, entre otros: (...) d) Si el uso del signo **es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.**” (El resaltado es propio).

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juez estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*



- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, al realizar **el análisis o cotejo en su conjunto** del nombre comercial inscrito, con la marca que se pretende inscribir, no se encuentran suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciar si los servicios que se protegen, son del nombre comercial inscrito o del titular de la marca que se cuestiona, ya que ambos se dedican a brindar **servicios de hotelería**, en los que se incluyen hospedaje, alimentación a viajeros y otros, siendo posible que la mente de un consumidor promedio tienda a confundir los servicios que brinda el establecimiento de hotelería protegido con el nombre comercial inscrito, “**GRUPO FIESTA**” con los de la marca de servicios que se intenta inscribir “**FIESTA Hotel Group (DISEÑO)**”. En lo que concierne al cotejo gráfico, es posible que se provoque una confusión visual, por la semejanza gráfica de la palabra “**FIESTA**” con “**FIESTA**”, como elemento preponderante dentro de cada signo cotejado, esto aunado al término “**GRUPO**” en el signo inscrito y el término en inglés “**Group**” en la marca solicitada,



que al español se traduce como “**Grupo**”, resultando iguales en cuanto a ese aspecto ideológico; además de que en la parte fonética son muy similares, resultando casi idénticas al pronunciarse, y asimismo la palabra “**HOTEL**” no le concede distintividad al signo solicitado, es decir, no hace diferencia, además de ser un término inapropiable por ser el concepto de usanza comercial para designar común o usualmente el servicio de que se trata.

Este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso d) del artículo 8º de la Ley de cita, así como también específicamente el artículo 66, puesto que se prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros y esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular, su establecimiento comercial, o con sus productos o servicios.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, de ahí, que este Tribunal no comparte lo indicado por el representante de la empresa apelante cuando manifiesta: “*La ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos DISTINTOS, PUEDAN COEXISTIR EN EL MERCADO, PUES SUS PRODUCTOS NO PONDRÁN EN PELIGRO DE CONFUSIÓN AL CONSUMIDOR, ya que los mismos no generan ninguna relación de vínculo en la mente del consumidor.*”

Con respecto, al alegato del representante de la empresa apelante, en cuanto a que el nombre comercial está en desuso, toda vez, que no está siendo comercializado, cabe manifestar, que esa inconformidad no es atendible en el caso que nos ocupa, ya que no nos enfrentamos ante un proceso de cancelación del registro de un nombre comercial por falta de uso, ni tampoco, ante una acción planteada por el titular del nombre comercial cuando el establecimiento que se identifica con ese nombre se haya extinguido. Antes bien, el signo inscrito como nombre comercial “**GRUPO FIESTA**”, permanece como un derecho de un signo distintivo vigente, el



cual enfrentado al que se solicita inscribir puede causar confusión de conformidad con el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Finalmente sobre este punto, es criterio de este Tribunal como ya se dijo, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse tomando como base y fundamento el inciso d) del citado artículo 8º de Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No 7978; y no tomando como base el fundamento dado por el órgano a quo, sea el inciso a) de ese mismo artículo.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas de repetida cita, e) incisos e) y f) del artículo 24 de su Reglamento, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y dieciséis segundos del once de noviembre de dos mil nueve, la cual, en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

SÉTIMO. 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, N° 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado de apoderado especial de la empresa **AGRUPACIÓN HOTELERA DOLIGA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y dieciséis segundos del once de noviembre del dos mil nueve, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

TE: Marcas inadmisibles por Derecho de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33