



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0588-TRA-PI

**OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO “NOMAD HILTON”**

NOMADE BRANDCO LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7525)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0296-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIA DEL ROCÍO CERDAS QUESADA**, portadora de la cédula de identidad número 3-0246-0741, en su condición de apoderada especial administrativa de la sociedad **NOMADE BRANDCO, LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1601 Washington Avenue, Suite 800, Miami Beach, Florida 33139, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 14:59:05 horas del 9 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de julio de 2024, **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios **“NOMAD HILTON”** para distinguir en clase 43: Alquiler de alojamiento temporal; reservaciones de alojamiento temporal; servicios de alojamiento en hoteles; servicios hoteleros; servicios de bar; servicios de restaurante; servicios de banquetería; suministro de alimentos y bebidas; alquiler de salas para la celebración de funciones sociales; alquiler de salas para la celebración de actos y reuniones de empresa.

El 6 de mayo de 2025, la licenciada **MARIA DEL ROCÍO CERDAS QUESADA**, en su condición de apoderada especial administrativa de la sociedad **NOMADE BRANDCO, LLC**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de sus marcas **“NOMADE”** que distinguen servicios en las clases 36 y 43.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:59:05 horas del 9 de septiembre de 2025, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió el signo solicitado **“NOMAD HILTON”**.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARIA DEL ROCÍO CERDAS QUESADA** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

Indica que el Registro no realizó un adecuado cotejo de las marcas opuestas. El Registro indica que las marcas presentan identidad fonética y conceptual, pero rechaza la oposición por la notoriedad de la marca HILTON.

Manifiesta que existe identidad conceptual, la denominación NOMADE alude al dicho de un individuo, de una tribu, de un pueblo carente de



un lugar estable para vivir y que está en constante viaje o desplazamiento. El término NOMAD, en idioma inglés, se refiere precisamente al mismo concepto de la persona o grupo que carece de lugar estable y se desplaza permanentemente.

Indica que también existe semejanza gráfica entre los signos, lo que conlleva el riesgo de confusión.

Manifiesta que la resolución que se emite resuelve sin lugar la oposición sin fundamentar esta clase de semejanza y el de riesgo de confusión y solo se refiere a que su representada NOMAD BRANDCO LLC, no presentó prueba para demostrar el eventual daño económico y comercial que puede generar la asociación indebida y la disminución de la fuerza distintiva de la marca por el uso de NOMAD HILTON con el uso de la palabra “NOMAD” en la marca que desea inscribir.

Alega que a pesar de que la resolución impugnada dentro del cotejo realizado se refiere a la palabra “Hilton” como origen empresarial, respecto a sus marcas solo alude que tiene términos relacionados con la ubicación territorial (Nosara, Tamarindo, Osa, Guanacaste y Santa Teresa). Señala que esas palabras hacen referencia a lugares lo cual marca una diferencia “que a simple golpe de vista pueden ser reconocidas con facilidad por el consumidor promedio, sin problemas de causar confusión a nivel gráfico.” Eso es todo el argumento que realiza el Registro, sin entrar a definir por qué razón asume que no hay confusión a nivel gráfico. Esa falta de motivación del acto – insuficiencia de motivación – lo hace caer en uno de los motivos para anular esta resolución. La resolución apelada carece de motivación en el desarrollo del cotejo marcario.



Indica además, que la resolución impugnada tenía la obligación de fundamentar más allá de señalar que las marcas del grupo empresarial HILTON son marcas notorias, pues es obligación de la administración razonar los hechos y el derecho que sustenta una decisión, para garantizar la legalidad y transparencia del acto, facilitar el control y permitir al administrado conocer las razones para defenderse adecuadamente.

Manifiesta que no consta en el expediente administrativo, ni hay motivación alguna de que el Registro de la Propiedad Industrial haya analizado la prueba que sustentan los criterios de notoriedad.

Indica que la resolución apelada no desarrolla el tema de competencia desleal, no echa mano ni de la doctrina, ni de la jurisprudencia, sino solo señala de forma insuficiente y genérica que el Convenio de París y la legislación nacional se refieren al contenido del concepto “competencia desleal”.

Indica que el uso de marcas semejantes es un acto de competencia desleal, por lo que solicita revocar.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa **NOMAD BRANDCO LLC.**, las siguientes marcas:


NOMAD
TEMPLE

registro 403556, inscrita desde el 11 de diciembre de 2024 y vence el 11 de diciembre de 2034, en clase 36: Gestión inmobiliaria y de propiedades; alquiler de bienes inmuebles y propiedades; inversión inmobiliaria; administración de bienes raíces y



propiedades; corretaje de bienes raíces y propiedades; consultoría y asesoría inmobiliaria; agencia inmobiliaria; asuntos inmobiliarios; tasación de bienes inmuebles y propiedades; financiamiento inmobiliario; arrendamiento con opción de compra (leasing); arrendamiento de apartamentos; arrendamiento de viviendas; arrendamiento de bienes inmuebles; arrendamiento de oficinas; arrendamiento de edificios; arrendamiento de estudios y habitaciones; arrendamiento de oficinas para trabajo colaborativo” y en clase 43: “Hospedaje temporal, para preparar alimentos y bebidas para el consumo preparados por personas o establecimientos; servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comidas en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal, cata de vinos, maridajes, degustaciones; Servicios de reserva de alojamiento temporal; servicios de reserva de alojamiento en hoteles. Servicios de restauración (alimentación). (folios 405 a 407 expediente digital)

nómade
OSA

registro 302867, inscrita desde el 31 de enero de 2022 y vence el 31 de enero de 2032, en clase 43 para proteger: Servicios de hotel en la zona de Osa, Costa Rica. (folios 399 y 400 expediente digital)

nómade
TAMARINDO

registro 302869, inscrita desde el 31 de enero de 2022 y vence el 31 de enero de 2032, en clase 43 para proteger: Servicios de hotel en la zona de Tamarindo, Costa Rica. (folios 403 y 404 expediente digital)

nómade
NOSARA

registro 302866, inscrita desde el 31 de enero de 2022 y vence el 31 de enero de 2032, en clase 43 para proteger: Servicios



de hotel en la zona de Nosara, Costa Rica. (folios 397 y 398 expediente digital)



registro 302865, inscrita desde el 31 de enero de 2022 y vence el 31 de enero de 2032, en clase 43 para proteger: Servicios de hotel en la zona de Guanacaste, Costa Rica. (folios 395 y 396 expediente digital)



registro 302868, inscrita desde el 31 de enero de 2022 y vence el 31 de enero de 2032, en clase 43 para proteger: Servicios de hotel en la zona de Santa Teresa, Costa Rica. (folios 401 y 402 expediente digital)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión



al público consumidor. b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Según los incisos citados para que no sea admisible el signo solicitado “NOMAD HILTON”, en clase 43, deben presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica con los signos registrados y distinguir los mismos productos y servicios u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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 juzgador 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;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO

“NOMAD HILTON”

Alquiler de alojamiento temporal; reservaciones de alojamiento temporal; servicios de alojamiento en hoteles; servicios hoteleros; servicios de bar; servicios de restaurante; servicios de banquetería; suministro de alimentos y bebidas; alquiler de salas para la celebración de funciones sociales; alquiler de salas para la celebración de actos y reuniones de empresa.

MARCAS REGISTRADAS





Para proteger los servicios detallados en el considerando segundo.

Del análisis de los signos, determina este Tribunal que la denominación del signo solicitado "NOMAD HILTON" presenta más semejanzas que diferencias con la denominación de los signos

registrados

--	--	--	--	--

, ya que las marcas inscritas están contenidas en la solicitada.

En lo que respecta a la identidad gráfica el elemento principal de las marcas registradas NOMADE se incluye en su totalidad en la solicitud de NOMAD HILTON, lo que podría acarrear confusión al consumidor.

A nivel fonético e ideológico, existe una identidad absoluta entre el primer elemento del signo solicitado "NOMAD" y el núcleo determinante de las marcas inscritas "nomade". La sutil diferencia ortográfica (la "e" final) se diluye por completo al oído del consumidor costarricense, compartiendo, además, exactamente la misma carga ideológica, a saber, el concepto de nomadismo, viaje, exploración.

En las marcas inscritas, los términos Osa, Tamarindo, Guanacaste, Nosara y Santa Teresa son indicaciones geográficas inapropiables que solo ubican el lugar geográfico donde se presta el servicio.

El solicitante argumenta que parte del signo solicitado, "HILTON" es un apellido/marca notoria, que "HILTON" otorga suficiente distintividad para ser registrada; sin embargo, tal notoriedad no le da la facultad de utilizar signos registrados por terceros. No comparte esta instancia el criterio del Registro de origen, que la inclusión de una



marca notoria a un signo ya registrado elimina la posibilidad de confusión.

Esas leves diferencias que presentan los signos no los hace idénticos, pero sí similares, siendo estas semejanzas mayores que las diferencias, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, que en su texto respectivamente indican: “Si el signo es idéntico **o similar** a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico **o similar** a una marca, ... registrada”

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término “**NOMAD**” con las marcas registradas “**NOMADE**”, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir servicios relacionados como se verá.

Además, de las similitudes señaladas, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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...”, y en este caso es claro que los signos distinguen servicios relacionados, la marca solicitada busca proteger "servicios de alojamiento en hoteles; servicios hoteleros; servicios de bar; restaurante; reservaciones...". Esto choca directamente con la cobertura de las marcas registradas que protegen expresamente: servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comidas en hoteles... servicios de reserva de alojamiento en hoteles. Servicios de restauración (alimentación)". La coincidencia en el objeto comercial



es total.

Las marcas registradas también cubren el sector de "gestión inmobiliaria, alquiler de bienes inmuebles, arrendamiento de apartamentos, viviendas, estudios y habitaciones". En el mercado moderno del hospedaje (estilo condo-hoteles, villas vacacionales y coliving), el límite entre el alquiler inmobiliario temporal y el servicio hotelero tradicional se ha borrado, lo que potencia exponencialmente el riesgo de confusión.

En cuanto al riesgo de confusión, el consumidor promedio, al ver un hotel denominado **"NOMAD HILTON"** en Costa Rica, podrá asumir que la conocida cadena internacional Hilton ha adquirido, absorbido, financiado o realizado una alianza comercial (*joint venture* o franquicia) con los ya establecidos hoteles y complejos **"nomade"** que operan en Osa, Tamarindo, Nosara y otras zonas turísticas del país.

El uso de "NOMAD" por parte de Hilton causa un perjuicio directo a la familia de marcas previas, ya que diluye su capacidad de identificar en forma exclusiva sus desarrollos turísticos y hoteleros en el territorio nacional.

Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los servicios amparados por las ya inscritas.



Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que son más las semejanzas que las diferencias entre los signos, y estas semejanzas son las que causarían el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor, por lo que se acogen los agravios planteados, en cuanto a la identidad y riesgo de confusión expresados por el apelante, y se concluye que no es posible autorizar la inscripción de la marca “NOMAD HILTON”.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **MARIA DEL ROCÍO CERDAS QUESADA**, en su condición de apoderada especial administrativa de la sociedad **NOMADE BRANDCO, LLC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:59:05 horas del 9 de septiembre de 2025, la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición presentada y rechazando la marca solicitada “NOMAD HILTON”.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por **MARIA DEL ROCÍO CERDAS QUESADA**, en su condición de apoderada especial administrativa de la sociedad **NOMADE BRANDCO, LLC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:59:05 horas del 9 de septiembre de 2025, la que en este acto **se revoca**, acogiendo la oposición presentada y rechazando la marca solicitada “NOMAD HILTON”. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad



Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33