
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0338-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



HOTELBEDS SPAIN, S.L.U, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-829)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0059-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintiocho minutos del catorce de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOTELBEDS SPAIN, S.L.U**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Complejo Mirall Balear, Camí de San Fangos, 100 – Torre A, 5ª planta, E-07007 Palma de Mallorca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:26:18 horas del 03 de mayo de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **HOTELBEDS SPAIN, S.L.U**, en fecha 01 de febrero de 2019, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios , en las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir:

Clase 39: *“Servicios de transporte, servicios de organización y reserva de viajes; servicios de agencias de viaje y turismo; servicios de operadores turísticos; servicios de organización de vuelos; servicios de guía de viaje, escolta y mensajería; servicios de reserva para el transporte de pasajeros; servicios de transporte de equipaje; servicios de transporte de pasajeros; servicios de alquiler de vehículos; servicios de transporte de vehículos; provisión de visitas o información de viaje desde una oficina de turismo; servicios de organización de excursiones, visitas turísticas y organización de excursiones; gestión de pasaportes, visas de viaje y de entrada; servicios de consulta e información de viajes; servicios de consultoría relacionados con viajes y vacaciones; servicios de acompañamiento en viajes, escolta de viajeros; servicios de información y asesoramiento relacionados con viajes y vacaciones; suministro de información sobre viajes y vacaciones a través de aplicaciones de software descargables; estudios e investigaciones relacionadas con viajes; suministro y retransmisión de información en relación con las reservas de viaje, incluidos los itinerarios de viaje completos, reserva e información de pago; información electrónica relacionada con reservas de viaje; la provisión de los servicios anteriores y la información relacionada con ellos en línea a través de aplicaciones de software, bases de datos informáticas, Internet o mediante cualquier otra comunicación”.*

Clase 43: *“Organizar y proporcionar alojamiento; servicios de reserva de hotel; estudios e investigaciones relacionadas con el alojamiento vacacional; servicios de campamento de vacaciones; alquiler o provisión de viviendas turísticas; la provisión de los servicios anteriores y la información relacionada con ellos en línea desde una base de datos informática, Internet, telecomunicaciones o cualquier otro medio; suministro y transmisión de información en relación con reservas de alojamiento de vacaciones, incluida la reserva y la información de pago; información electrónica relacionada con reservas de hotel; la provisión de servicios de información y consultoría relacionados con los servicios anteriores; los servicios anteriores están disponibles a través de aplicaciones de software, base de datos informáticas, Internet o mediante cualquier otra comunicación”.*

Mediante resolución final dictada a las 13:26:18 horas del 03 de mayo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido por razones intrínsecas, al no poseer distintividad respecto de los servicios de la clase 39 y 43 internacional, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo de 2019, la recurrente apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, lo siguiente: Que el criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial para rechazar el signo solicitado es incorrecto, la marca debió ser analizada como un todo sin separar los vocablos que la conforman, incluyendo los segmentos de mercado a los cuales va dirigida y los servicios que protege, razón por la cual cumple con los requisitos para ser un signo marcario, dado que, el consumidor final la capta como se presenta sin hacer separación ni traducción de ella, siendo una denominación de fantasía, la cual no posee significado alguno en idioma inglés o español, encontrándose el signo propuesto como marca arbitraria y no engañosa, consistiendo en una construcción gramatical única, distintiva, novedosa y original. Para tal efecto, aporta jurisprudencia nacional e internacional referente al deber de realizar el examen de las marcas como un todo, a conciencia, aplicándose la lógica jurídica y el sentido común.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. Una vez 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Bajo este contexto, como primer punto de estudio, este Tribunal se refiere a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger denominaciones, formas o diseños gráficos que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales y mejores prácticas en el tráfico mercantil. Respecto a las marcas, el artículo 2° de la citada ley las define como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de 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”.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar dentro del marco de calificación, las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que

con ella se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales interesa:

“... Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

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

Del artículo anterior, se desprende una objeción que impide la inscripción de un signo por razones intrínsecas, que tal como se indicó, procede de la relación existente entre la marca y los productos o servicios que se pretendan proteger con relación a condiciones que impidan su registración y para el caso concreto, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

De esta manera se puede establecer que, toda marca debe revestir esa característica indispensable de la distintividad, que este Tribunal desde vieja data así lo ha dispuesto, y en ese sentido es requerida en todo signo o marca, ***“para poder ser inscrita como tal, cualidad que no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, de una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que, además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión. De ahí que la función primordial de toda marca, consiste en distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia; tal es la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular y por ende, debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión por lo que la protección se extiende al uso de marcas con productos similares, a efecto de no provoca confusión en la mente del consumidor”*** (Tribunal Registral Administrativo, Voto 0174-2004, de las 14:30 horas del 17 de diciembre del 2004).

En el caso que nos ocupa y en análisis por separado de cada una de las clases que se pretenden proteger con el signo propuesto, se puede indicar que se está ante un signo mixto **hotelbeds**, de grafía especial, formado por el enlace de los términos “hotel” y “beds”. En la letra “H” de la palabra “hotel”, se visualiza un cuadro en color celeste al lado izquierdo y otro en su parte inferior de color vino.

Respecto a la clase 43 propuesta, a pesar de hacer un análisis de conjunto tal como lo manifiesta la apelante, la marca solicitada **hotelbeds**, no es suficiente para darle la connotación de signo de fantasía con relación a los servicios que se pretenden proteger. Nótese que su traducción al español es “hotel de camas”, consultado en (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=hotelbeds>), de lo cual en conjunto viene a significar “camas de hotel”, por ende, el consumidor al observar la marca propuesta evidenciará que los servicios refieren a camas de hotel u otros relacionados con ese giro comercial.

En efecto la clase 43 internacional, solicitada lo es para: *“Organizar y proporcionar alojamiento; servicios de reserva de hotel; estudios e investigaciones relacionadas con el alojamiento vacacional; servicios de campamento de vacaciones; alquiler o provisión de viviendas turísticas; la provisión de los servicios anteriores y la información relacionada con ellos en línea desde una base de datos informática, Internet, telecomunicaciones o cualquier otro medio; suministro y transmisión de información en relación con reservas de alojamiento de vacaciones, incluida la reserva y la información de pago; información electrónica relacionada con reservas de hotel; la provisión de servicios de información y consultoría relacionados con los servicios anteriores; los servicios anteriores están disponibles a través de aplicaciones de software, base de datos informáticas, Internet o mediante cualquier otra comunicación”*.

Según se puede observar todos estos servicios son propios de un hotel que tienen a disposición para sus huéspedes o posibles usuarios, lo que podría generar confusión en el consumidor ya que prácticamente el signo propuesto describe los servicios que se pretenden para esta clase 43, lo cual se enmarca entre una de las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d) y por ende viola asimismo el inciso g) de la ley de rito, que es la falta de distintividad. Esta característica dentro del derecho marcario representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo. Sobre este tema la doctrina ha indicado que la marca debe ser: “...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)...” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**).

De esta forma, el requisito de distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los servicios que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

Por lo anterior, lo propuesto no distingue los servicios pretendidos de entre otros que se ofrecen por los competidores dentro del tráfico mercantil, y esto es precisamente uno de los aspectos que protege la Ley de Marcas de reiterada cita. Por ello, en cuanto a esta clase 43 se debe denegar el signo pedido.

En relación con la clase 39 solicitada, el Tribunal concuerda con la apelante en el sentido que corresponde a una marca arbitraria. Al respecto, sobre la marca arbitraria el profesor de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló: “*II. A.4 Signos Arbitrarios. Es calificativo como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud*

de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico". (GUTIÉRREZ B, Ernesto, **¿Cuándo es distintiva una marca? Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41**). (el subrayado no es del original).

Bajo ese contexto, la clase 39 propuesta pretende proteger: *“Servicios de transporte, servicios de organización y reserva de viajes; servicios de agencias de viaje y turismo; servicios de operadores turísticos; servicios de organización de vuelos; servicios de guía de viaje, escolta y mensajería; servicios de reserva para el transporte de pasajeros; servicios de transporte de equipaje; servicios de transporte de pasajeros; servicios de alquiler de vehículos; servicios de transporte de vehículos; provisión de visitas o información de viaje desde una oficina de turismo; servicios de organización de excursiones, visitas turísticas y organización de excursiones; gestión de pasaportes, visas de viaje y de entrada; servicios de consulta e información de viajes; servicios de consultoría relacionados con viajes y vacaciones; servicios de acompañamiento en viajes, escolta de viajeros; servicios de información y asesoramiento relacionados con viajes y vacaciones; suministro de información sobre viajes y vacaciones a través de aplicaciones de software descargables; estudios e investigaciones relacionadas con viajes; suministro y retransmisión de información en relación con las reservas de viaje, incluidos los itinerarios de viaje completos, reserva e información de pago; información electrónica relacionada con reservas de viaje; la provisión de los servicios anteriores y la información relacionada con ellos en línea a través de aplicaciones de software, bases de datos informáticas, Internet o mediante cualquier otra comunicación”*.

A tenor de lo expuesto y analizando el signo propuesto  o “camas de hotel”, en relación con los servicios ya citados, determina este Tribunal que estos refieren en su generalidad a servicios relacionados con el transporte, organización de viajes, escoltas y mensajería, de ahí que, la marca propuesta en su conjunto no describe ni hace que se confundan los servicios para la clase 39.

Con relación a ello, este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, entre ellas el **Votos 0159-2006**, dictado a las 09:15 horas del 26 de junio de 2006, en el cual citando al autor Carlos Fernández Novoa, se indicó que marca arbitraria es aquella:

...cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto...". (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, página 209)

De este modo, se concluye que el signo analizado, no guarda relación con la naturaleza de los servicios que pretende distinguir para la clase 39 internacional, por lo que respecto a ellos resulta arbitraria; y siendo esta la que le otorga el carácter distintivo al signo, lo cual le da la fuerza intrínseca necesaria para constituirse en un registro de marca.

Con relación a los agravios esgrimidos por la recurrente, es importante indicar por este Tribunal que, del análisis en conjunto realizado al signo **hotelbeds**, se aprecia que carece de distintividad para acceder a su registración respecto a los servicios en clase 43, sin embargo, en relación a los servicios en clase 39 internacional, el signo se configura como una marca arbitraria, contando con el requisito de distintividad, para poder acceder a su registración para esa clase, que le permite diferenciarlo de otros signos que comercializan los mismos o similares servicios.

Respecto de la jurisprudencia mencionada por la recurrente, como sustento de sus alegatos, debemos indicar que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de calificación realizadas en sede administrativa, las mismas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que, cada petición presentada conlleva en primer plano un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, como en el caso que ahora nos ocupa, además de no lesionar tanto los derechos preferentes de otras

compañías, como los derivados de los consumidores al cual compete proteger a la administración registral, ello en apego al ya citado artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. De esta forma, según lo que ha sido analizado, se acogen parcialmente los agravios expuestos por la recurrente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal acoge parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **HOTELBEDS SPAIN, S.L.U**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se acoja el registro de la marca , para los servicios en clase 39 internacional; y se continúe con dicho trámite, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***con lugar parcialmente*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **HOTELBEDS SPAIN, S.L.U**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:26:18 horas del 03 de mayo de 2019, la que en este acto ***se revoca parcialmente***, para que se ***acoja*** el registro de la marca , para los servicios a proteger en ***clase 39*** internacional. En todo lo demás queda incólume lo resuelto en la resolución apelada. Continúese con el procedimiento si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55