



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0233-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BOOK IN THE MOMENT”

HOTEL TONIGHT, INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9231-2013)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 785-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Hotel Tonight, Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 901 Market Street, Suite 310, San Francisco, California 94103, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y dos minutos y treinta y ocho segundos del cinco de marzo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de octubre de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BOOK IN THE MOMENT**”, en clase 42 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:



“servicios para proveer uso temporal de aplicaciones de programas de computadora basado en la web que permite al usuario encontrar, investigar, analizar, monitorear, administrar, comparar y reservar ofertas especiales y promociones y gangas diariamente en los campos de artículos de consumo y servicios, viajes y hospedajes; servicios para proveer uso temporal de aplicaciones de programas de computadora basado en la web que permite al usuario tener acceso a descuentos, reembolsos, información de comparación de precios y comentarios y/u opiniones de productos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y dos minutos y treinta y ocho segundos del cinco de marzo de dos mil catorce, 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. [...]”**.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2014, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **HOTEL TONIGHT, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer:

*“[...] A la luz de la normativa citada, el signo denominativo **“BOOK IN THE MOMENT”** que al español se puede traducir como **RESERVAR EN EL MOMENTO** ya que **BOOK** es el verbo reservar, no resulta distintivo con respecto a los servicios que se pretenden proteger ya que tienen que ver con servicios para proveer uso temporal de aplicaciones de programas de computadora que los usuarios utilizarían para encontrar, investigar, analizar, comparar y **reservar** ofertas especiales y promociones en artículos de consumo, servicios, viajes y hospedajes, de igual manera aplicaciones temporales para programas que permiten el acceso a descuentos, reembolsos, etc., que podrán ser reservados o comprados en el momento.*

*Con respecto a los servicios solicitados, el signo solicitado se convierte en un término descriptivo de uso común, que podría utilizar cualquiera que se dedique a esta actividad, ya que los servicios para proveer este tipo de aplicaciones de programas son, al fin y al cabo, para que el usuario pueda acceder a ofertas, promociones diarias, etc y reservar servicios y productos en el área de viajes y hospedaje o acceder a descuentos en general para artículos de consumo y servicios, **que pueden ser reservados en el momento.***



Existe en doctrina el principio de libre disposición, el cual expresa que se debe impedir el registro de términos ya sean genéricos, descriptivos o de uso común, para garantizar que todos los competidores tengan libre disponibilidad de los mismos y no se vean privados de utilizar estos términos en el ejercicio de sus actividades comerciales.

[...]

No se concede la prórroga solicitada de un mes dado que la misma se solicita para aportar documentos donde consta la inscripción de la marca en el país de origen Estados Unidos de América, al respecto es criterio de este Registro que del hecho de que se encuentren registradas las marcas en otro país, no es argumento para que el Registro inscriba el signo solicitado dado que existe el principio de independencia de la marca, regulado en el artículo 6 inciso 3) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, el principio de la independencia de las marcas, es sin lugar a dudas, una consecuencia del principio de territorialidad en el sentido, de que el registro de una marca que da limitada al país que le concedió el registro, siendo, que la misma se registrará por la ley nacional de ese país, de tal forma que lo manifestado por la apelante no es de recibo. [...]"

Por su parte, el apelante alega en su escrito de expresión de agravios la inscripción de la marca en los Estados Unidos de América, aportando el certificado de inscripción en dicho país como prueba de que la marca es perfectamente inscribible. Manifiesta que el Convenio de París regula la forma como debe aplicarse la normativa tanto del Convenio, como la de cada país que ha firmado este, y que es precisamente la parte que no aplica el Registro de Marcas, ya que significaría que tenga que tramitar las marcas sin poner objeciones, porque de conformidad con la normativa de dicho Convenio, debe brindársele protección a la Propiedad



Industrial que ha sido inscrita en otros países, siendo precisamente la parte del Convenio de París que se ha dejado de aplicar, dejado de interpretar, y si se quiere dejado de lado a propósito para denegar marcas que siendo perfectamente inscribibles, y demostrando que gozan de protección registral en muchos países del mundo, se les aplica lo que en Costa Rica se ha mal llamado el “principio de territorialidad” o independencia, que en realidad lo que provoca es ignorar el derecho de terceros de que se les protejan sus marcas, a pesar de la infinidad de material demostrativo que pudieren haber traído a Costa Rica, por la aplicación de este supuesto principio. Concluye que no es tan fácil como argumentar simplemente que por el principio de independencia o territorialidad se rechaza una marca que tiene un sinnúmero de inscripciones alrededor del mundo, y que ello no es factor para determinar su registro en Costa Rica. SI ES DETERMINANTE, Y SI ES NECESARIO VALORAR ESTE TIPO DE PRUEBA, ya que Costa Rica suscribió este Convenio, y siendo un instrumento internacional, tiene superioridad sobre la Ley Nacional, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política, y por tanto debe respetarse ese orden, y aplicarlo tal y como debe ser, olvidando la mala costumbre de aplicar principios que atentan contra ese artículo constitucional.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca de servicios solicitada “**BOOK IN THE MOMENT**” sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, según lo establece el inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas. Es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “[...] *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus*



características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. [...]” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios “**BOOK IN THE MOMENT**”, en clases 42 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al estar constituido el signo propuesto únicamente por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los productos que se pretenden proteger, a saber: “*servicios para proveer uso temporal de aplicaciones de programas de computadora basado en la web que permite al usuario encontrar, investigar, analizar, monitorear, administrar, comparar y reservar ofertas especiales y promociones y gangas diariamente en los campos de artículos de consumo y servicios, viajes y hospedajes; servicios para proveer uso temporal de aplicaciones de programas de computadora basado en la web que permite al usuario tener acceso a descuentos, reembolsos, información de comparación de precios y comentarios y/u opiniones de productos*”. Los términos “**BOOK IN THE MOMENT**”, que traducidos al idioma español tendrían el significado de “**RESERVAR EN EL MOMENTO**”, para los servicios que se pretenden proteger y distinguir resultan descriptivos y calificativos de una cualidad de los mismos y más aún se refieren a una cualidad deseada normalmente por el consumidor usuario de este tipo de servicios, sea la característica de poder obtener la reserva de ofertas especiales y promociones de productos, servicios de viajes y hospedajes a través de la web que permite al usuario encontrar, investigar, analizar, monitorear, administrar y comparar dichas reservas, por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal le agrega al razonamiento dado por el Registro de la



Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, para la clase 42 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión o asociación al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de servicios “**BOOK IN THE MOMENT**” no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales servicios de la clase 42 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “[...] *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. [...]”*”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Por otra parte, el alegato de que la prueba aportada a los autos no fue tomada en consideración sea el certificado de registro de la marca en los Estados Unidos de América, que concedió el registro de la marca en clase 42 en este último país, no es vinculante a efectos de proceder a



una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en otros países, ya que rige el principio de territorialidad y es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción.

Respecto de la normativa internacional aludida, recordemos que la protección de la materia de propiedad intelectual, surge a partir de convenios internacionales suscritos entre los países contratantes y una vez ratificados, los Estados se comprometen a promulgar la legislación que corresponda, tomando como fundamento mínimo las normas establecidas en esos convenios. Bajo este entendimiento en Costa Rica, a partir del 24 de mayo de 1995, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley No. 7484 el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, por lo que no se podría obviar lo que al respecto establece el artículo 6 de este instrumento internacional que en lo que interesa dice lo siguiente:

“[...] [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

[...]

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. [...].”



A la luz de la normativa antes trascrita, se encuentra inmerso el principio de territorialidad, ya antes citado, en virtud del cual para que un signo obtenga protección registral, este debe superar la etapa de calificación conforme la normativa legal y reglamentaria establecida en el país que se desea registrar, sea, la consagrada en Costa Rica, por lo que previo a su registración deberá superar tal y como se dijo supra la admisibilidad contemplada en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En este sentido, el documento de certificado de registro de la marca en los Estados Unidos de América aportado por el Apoderado de la empresa **Hotel Tonight, Inc.**, respecto de la marca de servicios “**BOOK IN THE MOMENT**” inscrita en dicho país, a efectos de legitimar la inscripción en nuestro país, no son de recibo.

De esta misma forma, valga indicar que, en cuanto al agravio de una errónea aplicación por parte del Registro de la Propiedad Industrial del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que este no resulta procedente en razón de que la misma normativa establece en su aparte B) que las marcas de fábrica o de comercio reguladas por dicho artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los siguientes casos:

“[...] 2.- cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; [...]

En razón de la norma anterior, se debe tener claro que, encontrándose la marca que nos ocupa “**BOOK IN THE MOMENT**” bajo el encuadre de esta, según ha sido expuesto a través de la presente resolución, resulta a todas luces, a criterio de este Órgano de alzada, totalmente



improcedente la posibilidad de registro de dicho signo marcario bajo los parámetros establecidos en la norma de mérito.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios **“BOOK IN THE MOMENT”** por su falta de distintividad, además de resultar calificativa y descriptiva respecto de los servicios a proteger y distinguir ya indicados, bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los servicios que se pretenden proteger y distinguir, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“BOOK IN THE MOMENT”**, para proteger y distinguir los servicios indicados de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HOTEL TONIGHT, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y treinta y ocho segundos del cinco de marzo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No.



35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HOTEL TONIGHT, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y treinta y ocho segundos del cinco de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55