



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0104-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “BOOKING.COM” (DISEÑO)

Booking.com B.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2012-10686)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 833-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas, cincuenta minutos del nueve de julio de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos cuarenta y nueve- setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BOOKING.COM B.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuatro minutos con treinta segundos del quince de enero del dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado el día 8 de Noviembre de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción de la marca de servicios denominada **BOOKING.COM (DISEÑO)** en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: *“Reservaciones de hoteles; reservaciones de alojamiento durante las vacaciones, incluyendo resorts; suministro de información relacionada con hoteles, alojamiento en hoteles y resorts (alojamiento) basados o*



no en los comentarios de los usuarios de los servicios; información, asesoramiento y consultoría en relación los servicios mencionados, a través de medios electrónicos”

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuatro minutos con treinta segundos del quince de enero del dos mil trece, resolvió; “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”

III. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 21 de Enero de 2013, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, apoderado especial de la empresa **Booking.com B.V**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida, el cual fue admitido y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado “**BOOKING.COM**”(DISEÑO), por cuanto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, dado que la marca propuesta resulta ser genérica, descriptiva, y engañosa, y en consecuencia sigue



siendo un signo carente de distintividad, por ende inadmisibile por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **Booking.com B.V**, dentro de sus alegatos concluyó lo siguiente: “(...)1- La marca **BOOKING.COM** si es susceptible de inscripción. 2- La marca **BOOKING.COM** es claramente una marca para diferenciar los servicios que pretende proteger. 3- La marca **BOOKING.COM** es una marca con carácter distintivo adquirido mediante el uso, lo que la encuadraría como una marca que posee “distintividad sobrevenida”. 4- En otros países la marca está debidamente registrada y es una prueba persuasiva para demostrar que si hay múltiples jurisdicciones que la consideran distintiva a razón de su uso continuo.

Por otra parte solicitó que se ordenara al Registro de la Propiedad Industrial facilitar una copia certificada del expediente 2012-2587 en el cual se tramitó la marca **BOOKING.COM** y consta prueba comentada en el escrito de apelación. Asimismo requiere que se llame a determinados testigos y pide vista ante este Tribunal. Por todo lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene al Registro de la Propiedad Industrial continuar con los procedimientos y se emita la orden de publicación de edicto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca 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.”* (Agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser



asociados o porque no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlos de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

*(...), c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una **designación común o usual del producto o servicio de que se trata.** d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir** alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...), g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...), j) **Pueda causar engaño o confusión** sobre la precedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”*
(Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más



genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso bajo examen tenemos que el signo propuesto “**BOOKING.COM**”, en clase 43 internacional, pretende la protección de servicios de contratación o reserva de servicios de hospedaje, por lo que el consumidor medio al ver la denominación lo deducirá de esa misma manera, ya que el término empleado a pesar de encontrarse en idioma extranjero “inglés” es de fácil traducción e interpretación.

Además el mismo es un término genérico de uso común, que le proporciona una característica u cualidad al servicio que se pretende inscribir, por ende, nos encontramos con un signo carente de actitud distintiva.

Aunado a ello, la marca propuesta “**BOOKING.COM**”, efectivamente está compuesta por los términos “**BOOKING**” el cual traducido al español se traduce como “RESERVAS o REGISTRO”, que además de ser genérico le proporciona una característica específica al tipo de servicio que se pretende comercializar, lo que lo hace descriptivo.

Asimismo el término “.COM” se refiere a nombres de dominio y no a marcas, tal y como ya ha indicado este Tribunal en Votos N° 253-2012 y 912-2012, por lo que se genera confusión y engaño. En el Voto N° 912-2012, se reitera el criterio previamente emitido.

“Así las cosas, analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño en el consumidor porque al incluir en su elemento denominativo el término “.com” hará creer al consumidor, en forma errónea, que se trata de servicios que pueden obtenerse a través de internet, cuando esto no es real, dado que con ese elemento, se hace referencia directa a un nombre de dominio que, según se dijo en líneas anteriores, consiste en un medio de acceso a páginas de internet, de identificar a los usuarios para un correcto proceso de



comunicación y no un signo que, por sí mismo pueda ser considerado como marca, con capacidad para de proteger y distinguir los servicios que va a prestar la empresa solicitante.”

En razón de lo anterior el signo propuesto **“BOOKING.COM” (DISEÑO)** resulta inadmisibile por razones intrínsecas para otorgar su registro, por lo que procede su rechazo por razones intrínsecas conforme los incisos c), d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por otra parte es importante tener presente lo resuelto en sentido contrario por este Tribunal en el Voto 1160-2009 de las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de setiembre del dos mil nueve, para referirse a la posición aludida por el apelante en cuanto a que la marca ha adquirido “distintividad sobrevenida” conocida también como “secondary meaning” por cuanto considera este Organo de Alzada que no es de recibo. Se trata de una figura jurídica que comenta la doctrina y sobre la cual este Tribunal no desconoce los alcances derivados del artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), introducido a la legislación Costarricense por Ley 7475, al indicar lo siguiente:

“(...) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. (...)” (subrayado nuestro).

Tenemos entonces que los países miembros del ADPIC pueden o no, acoger la figura de la “distintividad sobrevenida” adquirida mediante el uso de un signo que adolece de una causal intrínseca de rechazo, siendo que para los miembros de este Tratado la aplicación de esta figura es una facultad y no un imperativo.

A modo de conclusión se podría decir que la “distintividad sobrevenida”, se fundamenta



sobre la base de la función principal de una marca, la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios para los que fue creada, hasta el punto de establecer con claridad el origen empresarial de éstos, y desde esta perspectiva es capaz de superar algunas de las prohibiciones de irregistrabilidad comprendidas en el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo una circunstancia que no se da con la pretendida marca **“BOOKING.COM” (DISEÑO)**, por cuanto la prueba aportada no cumple con rigor en demostrar la invocada “distintividad sobrevenida”, dado que la carga de la prueba le corresponde a la parte, y se desprende del expediente que no existe traducción, ni certificación de esta, situación que inhibe hacer un análisis en tal sentido, por lo que observa este Organo de Alzada que no se cumple con una serie de requisitos y formalidades del valor derivado del artículo de esta figura.

Por otra parte, en cuanto a los argumentos que establece el recurrente a efectos de demostrar el uso de su signo marcario **“BOOKING.COM”**, estos son insuficientes para demostrar su trascendencia en el mercado y el nivel de conocimiento del consumidor sobre el servicio que ofrece la empresa, inversión, publicidad, mercadeo, operatividad.

Tampoco demostró el valor económico significativo, ni el respaldo por medio de herramientas metodológicas para demostrar su comercialización, conocimiento de la persona promedio o los grupos empresariales.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **Booking.com B.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuatro minutos con treinta segundos del quince de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, apoderado especial de la empresa **BOOKING.COM B.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuatro minutos con treinta segundos del quince de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios “**BOOKING.COM**”, en clase 43 internacional. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

- Marca intrínsecamente inadmisibile.
- Marca descriptiva
- Marca genérica
- Marca engañosa.