



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0779-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “BOOKING.COM”

Booking.com B.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2587-2012)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 189-2013

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-849-717 en su condición de apoderado especial de la empresa **Booking.com B.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos con treinta y siete segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 16 de marzo de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **Booking.com B.V**, con domicilio en Herengrachy 597 1017 CE Ámsterdam, países bajos, solicitó la inscripción de la marca de servicios denominada **BOOKING.COM** en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de reservación de hotel, servicios electrónicos de reservación de hotel, servicios de reservación para fechas festivas y servicios de reservación en hotel resorts, a saber servicios de reservación de cuarto de habitación de hotel y servicio de reservación de hotel resort, y*



proveyendo servicios de reservación electrónico de habitación de hotel, y hotel resort en línea, servicios de proveer información relacionada con reservación de habitaciones de hoteles y hoteles resort, servicios de promoción de información electrónica en el campo de las reservaciones de habitación de hotel y hotel resort, servicios de evaluación de estadía en hoteles con la finalidad de proveer referencias de hoteles; servicios de consulta, y servicios electrónicos de consulta en el área de servicios de reservación de hotel y servicios electrónicos de reservación de hotel proveyendo servicios de reservación de habitación y servicios de reservación en hotel resort, y proveyendo servicios de reservación electrónica de habitación en hotel y hotel resort, la provisión de información y de información electrónica relacionada con las reservaciones de habitación de hotel y de hotel resort y la provisión de referencia de hoteles y referencia electrónica de hoteles.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, seis minutos con treinta y siete segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, resolvió; “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 26 de julio de 2012, 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.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cincuenta minutos con veinticinco segundos del treinta y uno de julio de dos mil doce, resolvió; “(...) **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).**”

QUINTO. 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 Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado “**BOOKING.COM**”, por cuanto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción. Que la marca propuesta resulta ser genérica y descriptiva. Asimismo, la parte no ha logrado demostrar su uso, y en consecuencia sigue siendo un signo carente de distintividad, por ende inadmisibles por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos c), d), g) 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”. 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. 4- Conforme a la prueba aportada se demuestra que es una realidad que la marca **BOOKING.COM** es una marca registrable.” Por todo lo expuesto, solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el trámite de inscripción correspondiente.



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 7°- **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.** (...).”* (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 u 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 se le proporciona una característica u cualidad al servicio que se pretende inscribir, por ende, nos encontramos con un signo carente de actitud distintiva. En el entendido que la traducción de “Booking” a nuestro idioma es “reserva o registro”.

Aunado a ello, la marca propuesta **“BOOKING.COM”**, efectivamente está compuesta por un término que además de ser genérico le proporciona una característica específica al tipo de servicio que se pretende comercializar, por lo que lo hace descriptivo, por ende inadmisibles por razones intrínsecas para otorgar su registro, por lo que procede su rechazo por razones intrínsecas conforme los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que establece el Convenio de París en su artículo 6



quinques b-2 el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por otra parte, en cuanto a los argumentos que establece el recurrente a efectos de demostrar el uso de su signo marcario “**BOOKING.COM**”, para lo cual aporta como prueba ante esta Instancia los siguientes documentos: *“1. Certificación de la página de internet de la empresa BOOKING.COM. 1.1. Certificación de la página de internet de BOOKING.COM refiriéndose a los hoteles de Costa Rica. 1.2. Certificación de página de internet de BOOKING.COM que describe los hoteles de San José, Costa Rica inscritos al servicio de esta página. 1.3. Certificación de la página de internet de BOOKING.COM que describe los hoteles de Jaco, Puntarenas, Costa Rica inscritos al servicio de esta página. 1.4. Certificación de la página de internet de BOOKING.COM que describe los hoteles de Tamarindo, Costa Rica inscritos al servicio de esta página. 2. Copia certificada de carta emitida por el Gerente de Marketing y ventas de Enchanting Hotels Costa Rica. 3. Copia certificada de carta emitida por el Coordinador de ingresos y el gerente de Marketing y ventas del Hotel Radisson Costa Rica. 4. Copia certificada de carta emitida por el Coordinador de Ingresos y Asistente Director del Hotel Country Inn & Suites By Carlson. 5. Copia certificada de carta emitida por el Director de Administración de Ingresos del Hotel Double Tree Resort by Hilton Costa Rica. 6. Copia certificada de carta emitida por el Director de Administración de Ingresos del Hotel Double Hilton Garden Inn Costa Rica. 7. Copia certificada de carta emitida por el Director de Administración de Ingresos del Hotel Hilton Papagayo Resort Costa Rica. 8. Copia certificada de carta emitida por el Director de Administración de Ingresos del Hotel Double Tree Resort by Hilton Cariari Costa Rica. 9. Certificación de información sobre la marca BOOKING.COM en clase 35, 39 y 43 marca registrada en la OAMI, información contenida en la página web: http://oami.europa.eu/CTMOnline/requestManager/es_Detalil_NoReg#. 10. Certificación de búsqueda de GOGLEE.COM de BOOKING.COM. 11. Certificación de búsqueda EN YAHOO.COM de BOOKING.COM. 12. Certificación de la página de perfil de BOOKING.COM en la red social Facebook: 12.1 Certificación de la página de perfil de BOOKING.COM. 21.2. Certificación de la información básica de BOOKING.COM. 12.3.*



Certificación de la información de “ME GUSTA” de los miembros de Facebook del perfil de BOOKING.COM. 13. Certificación de la página de internet de TripAdvisor.com: 13.1. Certificación de la página de TripAdvisor.com del foro de discusión general “Buena experiencia con BOOKING.COM”. 13.2. Certificación de la página TripAdvisor.com del foro de discusión general BOOKING.COM es realmente confiable.” Tal y como se desprende de la documentación aportada la misma es insuficiente 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, dado que con la información aportada lo único que se demuestra es la existencia del sitio web, pero no se tiene certeza desde cuando inicia sus operaciones en el mercado nacional, asimismo las cartas que se aportan de los diferentes Hoteles no demuestran los períodos en que fueron realizadas las transacciones, por lo que no son idóneas para acreditar su mercantibilidad.

Por otra parte, cabe destacar al recurrente de que el hecho de que su representada sea titular del registro número 008955353 desde el 5/10/2011, registrada en la OAMI, no le proporciona el derecho de inscribir el signo en un país de la UNION, si este no califica conforme lo dispone la normativa marcaría aplicable al país donde se desea su registro, ello en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en lo de interés indica: “(...) [**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. (...).*” En este sentido, es claro, que si la solicitud no califica a la luz de nuestra legislación marcaría, no podría obtener protección registral, por lo que los agravios en este sentido no son de recibo.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **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 quince



horas, seis minutos con treinta y siete segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, 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 quince horas, seis minutos con treinta y siete segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, 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.

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez