



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2015-0809-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de servicios (KAYAK) (05)**

**KAYAK-INN.COM, S.A.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-8759)**

**Marcas y Otros Signos**

**VOTO 0512-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del siete de julio del dos mil dieciséis.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Acuña Delcore, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-440-632, apoderado especial de la compañía **KAYAK-INN.COM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas diecinueve minutos seis segundos del treinta y uno de agosto del dos mil quince.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 8:30:29 del 11 de octubre del 2013, la licenciada Marianela Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderado especial de la empresa **KAYAK SOFTWARE CORPORATION**, organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, con domicilio en 55 North Water Street, Norwalk, Connecticut 06854, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de servicio **KAYAK**, en las siguientes clases:

**Clase 35** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir: Servicios



en línea de comparación de precios de viaje, transporte y alojamiento; servicios en línea de directorio de referencias relativas a viajes; servicios de directorio con buscador sobre información de viajes, transporte y alojamiento para obtener datos e información de terceros por medio de internet; servicios de facilitar información en línea a terceros, a saber anuncios y solicitudes.

**Clase 39** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir: Facilitar información de viaje, transporte y alojamiento a través de una red global de computadoras, a saber, facilitar listados e información sobre viaje, transporte y alojamiento, y para hacer reservaciones y separar plazas para viaje, transporte y alojamiento; página web que suministra servicios de separación de plazas y reservaciones de viaje, transporte y alojamiento.

**Clase 42** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir: Suministrar un motor de búsqueda de internet para localizar y comparar precios y ratings para reservaciones de viaje, transporte y alojamiento.

**SEGUNDO.** Que mediante memorial presentado a las 11:57:54 horas del 16 de junio del 2014, el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, apoderado especial de la compañía **KAYAK-INN.COM, S.A.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, con base en la solicitud de marca de servicios de su propiedad “**KAYAK LODGE**” en las siguientes clases:

**Clase 39** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir: Servicios de transportes de turistas y organización de viajes; servicios de agencia turística; servicios de guía turística, servicios de información de viajes, excursiones y tours; alquiler de equipos para tours y equipos de buceo.

**Clase 43** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir: Alquiler de alojamiento temporal y hospedaje; servicios de bar y restaurante; servicios de hotelería; alquiler de salas de reunión.



Así como el nombre comercial “**KAYAK LODGE**” para identificar: Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de transporte de turistas y organización de viajes, agencia turística, guías turísticos, información de viaje y de tours, alquiler de equipos para tours y equipos de buceo, alquiler de alojamiento temporal y hospedaje, bar y restaurante, campamentos de vacaciones (hospedaje), hotelería y alquiler de salas de reunión.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las 9:44 horas del 28 de agosto del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial estima conveniente tramitar de forma conjunta los expedientes 2013-8759 y 2013-8762 relativos a la solicitud de los signos KAYAK y KAYAK diseño, instados por la licenciada Marianella Arias Chacon, apoderado de KAYAK SOFTWARE CORPORATION, junto con los expedientes 2014-5113 y 2014-5114, relativos a la solicitud de signos KAYAK LODGE y KAYAK LODGE nombre comercial, instados por Luis Diego Acuña Vega, apoderado de KAYAK-INN.COM, S.A., a fin de resolverlos conjuntamente.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas diecinueve minutos seis segundos del treinta y uno de agosto del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I- No se demostró de uso anterior de los signos KAYAK LODGE, por parte... de KAYAK-INN.COM, S.A.; por lo que se rechazan las oposiciones incoadas... contra la empresa KAYAK SOFTWARE CORPORATION, y se acogen las solicitudes de inscripción de los signos KAYAK y KAYAK (diseño) tramitados bajo los expedientes 2013-8759 y 2013-8762 de la empresa KAYAK SOFTWARE CORPORATION. II- Asimismo, se rechazan las solicitudes de inscripción de los signos “KAYAK LODGE” como nombre comercial y la marca “KAYAK LODGE” en clases 39 y 43, tramitados bajo los expedientes número 2014-5113 y 2014-5114 de la empresa KAYAK-INN.COM, S.A...”**

**QUINTO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las



8:45:27 horas del 6 de octubre del 2015, el licenciado Luis Diego Acuña Delcore, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, la que fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa razón conoce este Tribunal.

**SEXO.** Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de ley.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que el signo KAYAK LODGE se encuentra en uso para los servicios y giro comercial que es solicitado. (v.f. 188 al 219).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, consideró que no se demostró el uso anterior de los signos KAYAK LODGE, por parte de la empresa KAYAK-INN.COM, S.A.; por lo que se rechazó la oposición incoada, contra la empresa KAYAK SOFTWARE CORPORATION, y se acogió las solicitudes de inscripción de los signos KAYAK y



tramitados bajo los expedientes 2013-8759 y 2013-8762 de la empresa KAYAK SOFTWARE CORPORATION, las que gozan del derecho de prelación registral. Así mismo se



rechazan las solicitudes de inscripción de los signos KAYAK LODGE como nombre comercial y KAYAK LODGE en clase 39 y 43, tramitados bajo los expedientes 2014-5113 y 2014-5114 de la empresa KAYAK-INN.COM, S.A.

Por su parte, el apoderado especial de la compañía **KAYAK-INN.COM, S.A.**, indica que invoca prelación por su derecho preferente derivado del uso anterior del distintivo KAYAK LODGE, y formula oposición contra las solicitudes de inscripción de las marcas KAYAK clase 35 y 42 (expediente 2013-8759) y  clases 35, 39 y 42 (expediente 2013-8762) presentadas por KAYAK SOFTWARE CORPORATION. Que aportó abundante y contundente evidencia documental, que el Registro de manera forzada e inexplicable dispuso no concederle el correcto valor probatorio que estas tenían.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Examinado el expediente y los motivos de apelación expuestos por los representantes de la compañía **KAYAK-INN.COM, S.A.**, este Tribunal resuelve que se debe revocar lo decidido por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada, ya que los argumentos del apelante, principalmente con el aporte de la declaratoria de interés turístico por parte del Instituto Costarricense de Turismo, institución rectora del turismo en Costa Rica, fue emitida desde el 27 de febrero del 2008 (y presentada por el interesado el 20 de diciembre del 2007), para el establecimiento **KAYAK LODGE** de la empresa oponente, sino que también se encuentra vigente a la fecha 3 de junio del 2014.

De igual forma, la demás prueba aportada demuestra la existencia del establecimiento y el uso de los distintivos KAYAK LODGE donde hay un uso continuo y buena fe desde la fecha de adopción de la marca indicada como un establecimiento dedicado al hospedaje temporal de personas, organización y prestación de tours y excursiones, también como el alquiler de equipo para tales servicios, así como la guía turística.

Bajo esa perspectiva y del estudio realizado a los autos este Tribunal no comparte lo resuelto por el



Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la oposición de la marca los signos “**KAYAK LODGE**” como nombre comercial y la marca “**KAYAK LODGE**” en clase 39 y clase 43, tramitados bajo los expedientes 2014-5113 y 2014-5114 propiedad de la empresa **KAYAK-INN.COM, S.A.**, dado que tal y como se determinó el signo está en uso desde una fecha anterior.

En este sentido, cabe advertir que la legislación marcaria prevé la protección de signos que por una u otra naturaleza no han sido registrados por sus titulares, pero que por su trascendencia comercial y reconocimiento pueden impedir que signos iguales o similares sean registrados.

De la documentación supra indicada, la empresa KAYAK-INN.COM, S.A., logra demostrar que incursionó en el mercado hotelero con el nombre “KAYAK LODGE” a partir del año 2007, logrando demostrar operaciones de un hotel y su marca anterior, principalmente la certificación de declaratoria turística y el documento de Gira de prensa nacional 2012 (v.f. 188 a 220). La resolución del Registro de la Propiedad Industrial hizo un análisis de cada prueba de forma aislada, sin embargo de toda ella se denota que efectivamente el hotel “KAYAK LODGE” funciona bajo el signo solicitado, siendo entonces que le corresponde a KAYAK-INN.COM S.A. la prelación, por lo que no serán aceptables los signos pedidos por KAYAK SOFTWARE CORPORATION, ya que como se ha analizado, los servicios de esta última están dirigidos al mismo sector del turismo.

La prelación y el uso anterior en el registro de una marca conforme lo señala la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, se rige por el artículo 4 que dispone:

***“Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:***

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.***
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente***



*o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.”*

El autor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

*“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...” (Otamendi, 1999: pág. 142).*

En el presente asunto, la solicitud de inscripción de las marcas de servicios “KAYAK” y



**KAYAK**, presentadas en fecha 11 de octubre del 2013, por parte de la empresa KAYAK SOFTWARE CORPORATION fue (v.f. 1 y 126 bis), mientras que la marca de servicios y nombre comercial KAYAK LODGE, presentadas a la corriente registral el 16 de junio del 2014 por parte de KAYAK-INN.COM, S.A. (v.f. 267 y 320), resulta de vital importancia para el caso, pues la prueba del uso real, efectivo y anterior en Costa Rica, así como la buena fe, acreditan que el oponente hizo uso de la marca de conformidad con lo que establecen los artículos 40 y 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que exigen que los productos marcados y los servicios sean puestos y ofrecidos efectivamente en el comercio, es decir, puestos a la venta o a disposición del consumidor final. El uso debe probarse territorialmente en Costa Rica, cuestión que se dio por demostrado por parte del oponente.

Por lo anterior, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía opositora **KAYAK-INN.COM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas diecinueve minutos seis segundos del treinta y uno de agosto del dos mil quince, la que en este acto se revoca.

**QUINTO. 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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Acuña Delcore, en su condición de apoderado especial de la compañía **KAYAK-INN.COM, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las de las nueve horas diecinueve minutos seis segundos del treinta y uno de agosto del dos mil quince, la que en este acto se **Revoca**, para que: **I.-** Se admitan las oposiciones incoadas contra la empresa **KAYAK SOFTWARE CORPORATION**, y se rechazan las solicitudes de inscripción de los signos **KAYAK** y  tramitados bajo los expedientes 2013-8759 y 2013-8762, de la empresa **KAYAK SOFTWARE CORPORATION**, y **II.-** Se admiten las solicitudes de inscripción de los signos “**KAYAK LODGE**” como nombre comercial y la marca “**KAYAK LODGE**” en clase 39 y clase 43, tramitados bajo los expedientes 2014-5113 y 2014-5114 de la empresa **KAYAK-INN.COM, S.A.**; si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impide. 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.** –

*Roberto Arguedas Pérez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES:  
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES  
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TG: TIPOS DE MARCAS  
TNR: 00:43:89  
TNR: 00.60.55