



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0036-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Hotel-Beds (Diseño)”

BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S.L., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7489-02)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 140-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del ocho de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S.L.**, empresa organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio principal en José Rober Motta, 27-07006, Palma de Mallorca, España en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y cinco minutos y nueve segundos del ocho de junio del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de octubre de dos mil dos, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“Hotel-Beds (Diseño)”**, en clase 39 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de agencias de viaje”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con treinta y cinco minutos y nueve segundos del ocho de junio de dos mil siete, 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 7 de diciembre de 2009, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S.L.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día 15 de abril de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el siguiente literal del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:



“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia 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. (...).”

El Registro consideró que: *“(...) La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal, se dirige a precautar el interés general o público, es decir, del consumidor. En el caso concreto, el signo induce a error al mencionar el término “Hotel”, siendo lo que pretende distinguir servicios de agencias de viaje, en la clase 39 internacional, razón por la cual carece de distintividad desde el punto de vista intrínseco, lo cual elimina la posibilidad de obtener protección marcaria. (...).”*

TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE. Alega la parte apelante que la resolución impugnada es contraria a Derecho por cuanto la marca solicitada no incurre en la prohibición señalada y por el contrario la misma es capaz de distinguir los servicios prestados por nuestra representada de los servicios de la competencia. Agrega además, que si bien el análisis que hace el Registro no es claro se infiere que el uso de la marca solicitada HOTEL BEDS va a hacer creer al consumidor que se está obteniendo un servicio mientras que se ofrece otro, lo que no es correcto ya que la prohibición del inciso j) lo que pretende es evitar el registro de marcas que puedan hacer creer al consumidor que el producto o servicio tiene una característica o un origen determinado cuando en realidad no cuenta o goza de tales características, por lo que en estos casos la denominación debe tender a engañar sobre las características del producto o servicio de que se trate; y en el caso de la marca HOTEL BEDS, se trata de una marca sugestiva o evocativa de la naturaleza de los servicios prestados, en este caso servicios de agencia de viajes y por lo tanto el consumidor al percibir la marca se le sugiere un determinado servicio, pero no se le lleva a pensar que está recibiendo un servicio de una determinada característica cuando en realidad recibe otro de



otra. Concluye señalando que debe quedar claro que la marca HOTEL BEDS es sugestiva de los servicios que se desean proteger y que su uso no es capaz de engañar al público ya que no lleva a creer al público que se está recibiendo un producto o un servicio con unas determinadas características cuando en realidad no las tiene, que es el espíritu del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

CUARTO. 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 se plantea, y analizando la causal prevista, la negativa de inscripción se fundamenta en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

El signo **“Hotel-Beds (Diseño)”**, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los servicios que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que la parte denominativa del signo solicitado no necesariamente hace referencia o está relacionada con los servicios a proteger, sean *“servicios de agencias de viaje”*. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un*



doble interés: el público y el privado.” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su escrito de expresión de agravios, resulta el signo propuesto por cuenta de la empresa **Barceló Destination Services, S.L.**, engañoso de conformidad con el inciso j) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal característica. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**Hotel-Beds (Diseño)**” por tender a engaño y a confusión al consumidor respecto de los servicios que protegería, razón por la cual, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar en relación con los servicios que se pretenden proteger, resulta engañoso respecto de éstos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**Hotel-Beds**”, para proteger y distinguir servicios de agencias de viaje, en clase 39 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 **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Barceló Destination Services, S.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y cinco minutos y nueve segundos del ocho de junio de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Barceló Destination Services S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y cinco minutos y nueve segundos del ocho de junio de dos mil siete, la que en este acto se confirma. 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 Suárez 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