

Expediente 2006-0158-TRA-PI

Solicitud de la marca de servicios “INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES” (DISEÑO)

BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S. L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Nº de origen 2181-05)

VOTO Nº 297-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil seis.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **DESTINATION SERVICES, S. L.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de España, con domicilio en Jose Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mayorca, España, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado al Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de marzo de dos mil cinco, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición señaladas, en nombre de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S. L.**, presenta solicitud de inscripción de la marca de servicio **“INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES” (DISEÑO)**.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas, cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil cinco, resuelve declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de servicio

“**INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES**” (Diseño), en clases 39 y 43 y ordenar el archivo del expediente.

TERCERO. Que contra la citada resolución, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado de **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S. L.**, interpuso el diecinueve de enero de dos mil seis, recurso de revocatoria y apelación en subsidio, sobre el cual el citado Registro mediante resolución de las catorce horas, veinte minutos y cincuenta y cuatro segundos del dos de marzo último, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el de apelación.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por este Tribunal a las diez horas del catorce de julio de dos mil seis, se procedió a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para que presentasen sus alegatos y pruebas de descargo, audiencia que fue contestada por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, alegando que no lleva razón el Registro a quo, al declarar en abandono la solicitud del distintivo marcarío, toda vez que el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevé la posibilidad de archivar la solicitud únicamente, en aquellos casos en que no se cumpla con la presentación de documentos previstos en el artículo 9, no así para el caso de aclaraciones solicitadas. Arguye que en el presente caso, la aclaración solicitada por el registrador a quien le correspondió el examen de la solicitud de la marca de servicio **INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES (DISEÑO)**, es improcedente, toda vez que los servicios de agencia de viajes van incluidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional, y lo que hace la clasificación de Niza, es aclarar que los servicios de “reserva de hoteles”, van en clase 43, de tal forma que si hay interés en protegerlos, se debe solicitar su registro en esa clase.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la

invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hecho probado. Único: Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente: Que en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de marzo de dos mil cinco, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S.L.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicio **INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES (DISEÑO)**, en la que claramente especifica la protección y distinción de los siguientes servicios en las clases 39 y 43 de la Clasificación Internacional: *“Clase 39 Servicios de transporte marítimo de personas y mercancías; almacenaje, depósito y embalaje de mercancías; distribución (reparto) de mercancías; transitarios, servicios de transito (sic) (franquicia de paso); corretaje de transportes; servicios de carga y descarga; servicios de transporte, logística y distribución; servicios de consignatarios de buques; agentes marítimos; información en materia de transportes y almacenaje; servicios de asesoramiento en materia de transporte, logística y distribución; servicios propios de una agencia de viajes. Clase 43 Servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal; servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores”.*

SEGUNDO. Hechos no probados. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. Planteamiento del problema. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el interesado no cumplió con la especificidad de los servicios propios de agencia de viajes, y por ende, su clase dentro de la Clasificación Internacional, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de servicio **“INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES” (DISEÑO)** presentada por **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S. L.**, argumentando que dicha empresa omitió cumplir con las prevenciones hechas en dos oportunidades, respecto a los servicios de agencia de viajes, ya que si incluyen servicios de reservación en hoteles, éstos corresponden en clase 43, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ordenando el archivo del expediente.

CUARTO. Análisis del problema. El artículo 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece taxativamente los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, y en ese sentido el inciso h) exige: **“h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clases”.**

Del análisis del expediente, este Tribunal considera que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al haber declarado en abandono la solicitud de inscripción de la marca de servicio **INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES (DISEÑO)**, a nombre de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S.L.**, toda vez que en el libelo inicial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de marzo de dos mil cinco, el apoderado especial de la citada empresa, solicita la protección de la marca de servicio **INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES (DISEÑO)**, y se indica en forma clara y concisa, la lista de los nombres de los servicios para los cuales se usará la marca, agrupados por clases, según la Clasificación Internacional de servicios de Niza, con el señalamiento preciso del número de clase a la que corresponden los servicios que se pretenden proteger con el signo marcario solicitado. Bajo esta inteligencia, este

Tribunal considera que la declaratoria de abandono que el Registro de la Propiedad Industrial resuelve, mediante resolución emitida a las once horas, cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil cinco, es improcedente, toda vez que el representante de la empresa gestionante de la marca de servicio **INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES (DISEÑO)**, desde el escrito inicial, cumplió con lo requerido por el citado artículo 9°, inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente respecto a los servicios de agencia de viajes, que incluyen servicios de reservación en hoteles y la respectiva clase dentro de la Clasificación Internacional, al indicar en forma diáfana, respecto de los servicios que la marca de servicio solicitada pretende proteger y distinguir y de la agrupación de éstos por clases, según la Clasificación Internacional de productos y servicios de Niza, lo siguiente: *“Clase 39 Servicios de transporte marítimo de personas y mercancías; almacenaje, depósito y embalaje de mercancías; distribución (reparto) de mercancías; transitarios, servicios de transito (sic) (franquicia de paso); corretaje de transportes; servicios de carga y descarga; servicios de transporte, logística y distribución; servicios de consignatarios de buques; agentes marítimos; información en materia de transportes y almacenaje; servicios de asesoramiento en materia de transporte, logística y distribución; servicios propios de una agencia de viajes. Clase 43 Servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal; servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores”*.

Nótese que en cuanto a los servicios de agencia de viajes, si éstos incluyen servicios de reservación en hoteles, de conformidad con la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957 y sus reformas, deben incluirse en la clase 43, tal y como lo indica el solicitante de la inscripción de la marca de servicio **INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES (DISEÑO)**, en el escrito inicial, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de marzo de dos mil cinco (ver folios 1,2 y 3), clase que fue creada de acuerdo con la nueva estructura

dada a dicho Arreglo, según lo estipulado en la 8^{ava} Edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que rige a partir del 2 de enero de 2002, la que no solamente reestructura la clase 42, sino que crea tres clases nuevas, entre ellas la referida clase 43. Al respecto, las clases 39 y 43 comprenden los siguientes servicios: “Clase 39. *Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.* Clase 43. *Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal*”, lo que demuestra que la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S. L.**, cumplió desde el inicio de su gestión, con lo dispuesto en el inciso h) del numeral 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicando los servicios propios de agencia de viajes, y en cuanto a los servicios de reservación en hoteles, clasificó estos servicios dentro de la clase 43 de la Clasificación Internacional en forma precisa y clara, por lo que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al señalar en la resolución recurrida, que el personero de la compañía **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S. L.**, incumplió con lo prevenido, toda vez que en el escrito inicial, la lista de los servicios que pretende proteger la marca de servicio **INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES (DISEÑO)**, se encuentran agrupados en las clases 39 y 43, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, especificando y clasificando en la clase 43 a los servicios de agencia de viajes que incluyen servicios de reservación en hoteles.

QUINTO. *Lo que debe resolverse.* Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por la compañía **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil cinco, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo legal ajeno al aquí invocado no lo impidiere.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES, S. L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil cinco, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicio **INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES (DISEÑO)**, si otro motivo legal ajeno al aquí invocado no lo impidiera. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Suárez Baltodano

Licda. Rocío Cervantes Barrantes