

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0688-TRA-PI

Solicitud de inscripción como expresión o señal de publicidad comercial del signo LA BARRA DE LOS TICOS DE VIAJES COLÓN

Agencia de Viajes Colón S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9798)

Marcas y otros signos

VOTO 0222-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Efraín Navarro Rojas, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 2-0435-0780, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Agencia de Viajes Colón S.A., cédula jurídica 3-101-032032, domiciliada en San José, Edificio Nuevo Centro Colón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:07 horas del 1 de diciembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de octubre de 2017, el licenciado Navarro Rojas en su condición dicha presentó solicitud de inscripción como expresión o señal de publicidad comercial del signo **LA BARRA DE LOS TICOS DE VIAJES COLÓN**, para atraer la atención de los consumidores sobre el establecimiento identificado con el nombre comercial 224976 **VIAJES COLON A UN**

SOLO CLICK DE VIAJAR (diseño).

SEGUNDO. Por resolución dictada a las 14:48:07 horas del 1 de diciembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar lo pedido.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de diciembre de 2017 el licenciado Navarro Rojas, en su condición dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 14:32:43 horas del 12 de diciembre de 2017, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes mencionada.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado la inscripción de la señal de propaganda **LA BARRA TICA**, registro 262866, inscrita el 22 de junio de 2017, para promocionar organización de viajes, relacionada con el nombre comercial FAYTUR, registro 225580, a nombre de Agencia de Viajes Faytur S.A.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio del signo solicitado, procedió con su rechazo al determinar que este incurre en la prohibición establecida en el artículo 62 incisos b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por ser altamente similares.

Por su parte el apelante manifiesta que “barra” y “tica” son términos genéricos no apropiable por la vía del derecho marcario, y que el signo solicitado se distingue por “Viajes Colón”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, expresión o señal de publicidad comercial es:

Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

Por otra parte, dispone el artículo 61 de la referida ley:

Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.

Y el artículo 62 siguiente, en lo que interesa, prescribe:

No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

(...)

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.

Vemos como esta prohibición se refiere únicamente a similitud de los signos per se y no en relación a los productos de las marcas que promocionan.

Para poder determinar si es posible la coexistencia entre signos es necesario realizar el cotejo marcario en los planos gráfico, fonético e ideológico.

Solicitada	Inscrita
LA BARRA DE LOS TICOS DE VIAJES COLÓN	LA BARRA TICA

Contrario a lo argumentado por el apelante, la barra de los ticos se refiere a la idea de un grupo de costarricenses aficionados a un deporte, y esa idea, respecto al giro comercial referido a turismo, no resulta ser genérico o descriptivo, ya que formalmente nada tiene que ver el turismo con la afición a un deporte. Distinto es que, a través de la utilización de la idea de apoyar a un deporte, se promoció un servicio de turismo, dando una idea al consumidor sobre la naturaleza del giro comercial de que se trata; pero para nada puede considerarse que LA BARRA TICA o LA BARRA DE LOS TICOS sean signos genéricos al ser asociados a la promoción del turismo, siendo que poseen aptitud distintiva en dicho sentido.

Así, el consumidor al ver LA BARRA DE LOS TICOS DE VIAJES COLÓN asociado a turismo, podrá verse confundido acerca del origen empresarial del giro comercial, pensando que éste puede, en algún modo, estar asociado al de FAYTUR, por usar éste la expresión de publicidad LA BARRA TICA. El uso de VIAJES COLÓN no viene a crear diferenciación suficiente, puesto que en la confusión por asociación el consumidor entiende que hay dos

orígenes empresariales diferentes, pero precisamente por la utilización en común de un mismo signo distintivo, en este caso una señal de publicidad, se confunde por pensar que en algún modo ambas empresas colaboran o tienen fines comerciales que han unido en pos de una meta común.

En cuanto al cotejo y de acuerdo a lo que se deriva del cuadro antes presentado, gráfica y fonéticamente los signos son evidentemente muy similares: LA BARRA DE LOS TICOS vs LA BARRA TICA se ven y se pronuncian de forma muy parecida. A nivel ideológico más bien encontramos identidad, ya que ambas frases se refieren a la idea de costarricenses aficionados a un deporte.

Así, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Efraín Navarro Rojas en representación de Agencia de Viajes Colón S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:07 horas del 1 de diciembre de 2017, 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Señal de publicad comercial

NA. Señal de Propaganda

UP. Señales de Propaganda

TR. Marcas inadmisibles

TNR. 00.43.25