
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0056-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

MUNDO VIAJES, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-10813)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0346-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del trece de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Alexis López Zeledón**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0805-0962, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **MUNDO VIAJES, S.A.**, sociedad costarricense, con cédula jurídica 3-101-695997, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:31:29 del 18 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de noviembre de 2017, el señor **Alexis López Zeledón**, de calidades y representación indicadas,



solicitó la inscripción de la marca de servicios _____, en clase 39 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías, y organización de viajes”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 15:31:29 del 18 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **López Zeledón**, interpuso recurso de apelación, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.


Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**MUNDO**”



VIAJES EL PLACER DE VIAJAR” con diseño  y registro 168528, a nombre de la empresa **AGENCIA DE VIAJES PLUS TRAVEL, S.A.** con cédula jurídica 3-101-400703, vigente desde el 15 de junio de 2007 para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios en el campo turístico, tales como, pero no limitados a: venta de viaje, intermediación turística, venta de tiquetes, transporte aéreo, marítimo y terrestre, hospedaje para nacionales y extranjeros. Ubicado en San José, Curridabat de la POPS, cien metros al este y diez al norte”*, (ver folios 5 y 6 del expediente de origen).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez realizado un análisis comparativo de la marca solicitada con el nombre comercial inscrito, concluye el Registro de la Propiedad Industrial que existe coincidencia gráfica, fonética e ideológica, ya que tienen el mismo elemento predominante **“MUNDO VIAJES”**. Asimismo, a nivel gráfico, a pesar de que son mixtos y cuentan con colores, elementos figurativos y tipografía especial, al observarlos en su conjunto, el propuesto contiene un mundo y un avión, que son de uso común para servicios relacionados con viajes. Adicionalmente, lo que pretende proteger y distinguir es un servicio íntimamente relacionado con el giro comercial del registro previo y por ello puede causar confusión en el consumidor, dado lo cual deniega su inscripción al amparo del inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, la apelante manifiesta en sus agravios que la parte denominativa del nombre comercial registrado comparado con la marca que solicita tiene diferencias notorias y evidentes, ya que está constituido por varios elementos: **“Mundo Viajes EL PLACER DE VIAJAR”**. Agrega que ambos son signos mixtos, el que ya está registrado está compuesto por una frase

completa “**Mundo Viajes EL PLACER DE VIAJAR**” más los elementos gráficos y, por otra parte, el signo de su representada indica “**Mundo Viajes**” más un diseño completamente diferente y por ello no es susceptible de causar confusión. Alega que debe aplicarse el principio de especialidad porque, por un lado, se protegen servicios específicos en clase 39 internacional y por otro un establecimiento comercial en donde se incluyen otros servicios distintos. Con fundamento en estos agravios solicita se admita su recurso y se continúe con el trámite de su marca.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaría, en el sentido que no podrá ser registrado un signo cuando afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando “... *el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*” (artículo 8, inciso d).

La misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros similares que hayan sido puestos en el mercado, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que otorga el registro, concediendo así un **derecho de exclusiva sobre éste respecto de los productos o servicios que ofrece, y asimismo, sobre el establecimiento comercial y su giro comercial.**

Asimismo, ampara el derecho del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole escoger lo que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad y origen empresarial.

En el caso concreto, examinados en conjunto los signos en pugna, considera este Tribunal Registral

que, efectivamente, la marca de servicios solicitada  y el nombre comercial

 inscrito  son sumamente similares y por ello sí existe riesgo de confusión y asociación empresarial ya que tienen similitud gráfica, fonética e ideológica, toda vez que comparten las palabras “MUNDO VIAJES”; que resulta ser su elemento preponderante. Aunado a lo anterior, aún y cuando sus diseños son diferentes y el inscrito tiene además las palabras: “**EL PLACER DE VIAJAR**”, esto no provoca la necesaria diferenciación que permita su coexistencia registral.

Vemos que el aspecto denominativo sobresale en este caso y el diseño pasa a un segundo plano, sin que se logre una carga distintiva con esta parte del signo, siendo que; se reitera, la frase “MUNDO VIAJES” es el elemento relevante al efectuar la comparación y determinar la existencia de similitud del nombre comercial inscrito con la marca solicitada.

Respecto del **Principio de Especialidad**, no resulta aplicable en este caso, porque los servicios de la marca solicitada y el giro comercial del signo inscrito están completamente relacionados, toda vez que la marca solicitada se pide, para proteger y distinguir: “**servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías, y organización de viajes**” y el nombre comercial inscrito es para proteger y distinguir: “**un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios en el campo turístico**”, los cuales evidentemente son negocios afines. De este modo, tal como lo planteó el Registro en la resolución venida en Alzada, puede llevar a confusión al público consumidor y por ello debe ser denegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas.

De tal forma, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y


por ello lo procedente es denegar la marca de servicios solicitada, al determinar que efectivamente no cumple con los requisitos legales para conceder su registro, por afectar derechos de terceros debidamente inscritos previamente y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación confirmando la resolución venida en Alzada.

QUINTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por **Alexis López Zeledón**, en representación de la empresa **MUNDO VIAJES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:31:29 del 18 de enero de 2018, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro



de la marca de servicios solicitada . Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora