

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0058-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MUNDO VIAJES (Diseño)”

MUNDO VIAJES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-10812)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0347-2018

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

Recurso de Apelación interpuesto por **Alexis López Zeledón**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-805-972, en representación 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 14:50:04 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 “**MUNDO VIAJES (Diseño)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina en relación con viajes*”, con el diseño:



SEGUNDO. Mediante resolución de las 14:50:04 del 18 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

TERCERO. 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. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, 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 **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 folio 5).*

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 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 es idéntico al 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.

La solicitante 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 de 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 35 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. Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaria, 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 bienes o servicios que ofrece.**

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 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 término 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 con la marca solicitada.

Respecto del **Principio de Especialidad**, no resulta aplicable en este caso, porque los servicios están completamente relacionados, toda vez que la marca solicitada se pide, entre otros servicios, para proteger **gestión de negocios comerciales y administración comercial en relación con viajes** y el nombre comercial inscrito es para proteger **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 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. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 14:50:04 del 18 de enero de 2018, la que en este acto se confirma, para que se deniegue



el registro de la marca “**MUNDO VIAJES**” con diseño:  que ha solicitado. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora