

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2018-0216-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “BD EXPERIENCE”**

**BCD N.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-793)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO 0701-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **EDGAR ZÜRCHER GURDIAN**, mayor, divorciado, cédula de identidad 1-532-390, abogado con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to. Piso, Escazú, San José; en su condición de apoderado especial de **BCD N.V.** sociedad organizada y existente conforme las leyes de Holanda, y domiciliada en Utrechtseweg seis siete, tres siete cero cuatro HB Zeist, Holanda; contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:22:42 horas del 15 de febrero de 2018.

***Redacta la juez Alvarado Valverde, y;***

### ***CONSIDERANDO***

#### **PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de enero de 2017, el señor **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de **VIAJES BEDA S.A.**

**DE C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BD EXPERIENCE**”, para proteger: “*Acompañamiento de viajeros, organización de cruceros, información sobre horarios de transporte, suministro de información sobre itinerarios de viaje, servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo, organización de viajes a través de agencias de viajes; organización de viajes turísticos, reservación de plazas de viaje, transporte de pasajeros, reservación de transporte a través de agencias de viajes, transporte, reserva de transporte, acompañamiento de viajeros, transporte de viajeros; reserva de viajes, organización de viajes turísticos, visitas turísticas*, en clase 39. Que los avisos de inscripción respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta 140, 141 y 142 de los días 24, 26 y 27 de julio de 2017.

Mediante escrito presentado el 25 de setiembre de 2017, **HARRY ZÜRCHER BLEN**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-415-1184, en carácter de apoderado especial de **BCD N.V.**, presentó formal oposición en contra de la marca “**BD EXPERIENCE**”.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:22:42 horas del 15 de febrero de 2018, rechazó la oposición presentada por el señor **HARRY ZÜRCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de **BCD N.V.**, contra de la marca “**BD EXPERIENCE**”, al considerar que los signos no presentan una similitud gráfica y fonética capaz de generar confusión en el consumidor, por lo que pueden coexistir en el mercado; citando como fundamento los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

Que es titular de las marcas **BCD TRAVEL**, registro 163689, clase 43 y **BCD TRAVEL**, registro 166284, clase 39. Que su representada cuenta con un mejor derecho sobre el uso del término **BCD TRAVEL** ya que son los titulares originales de la marca, aunado al hecho que es una marca notoria. Que se debe reconocer la notoriedad de la marca al ser parte Costa Rica del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Que la combinación BCD es una conjunción de letras con carácter arbitrario en relación con los servicios que distinguen las marcas BCD

TRAVEL por lo tanto gozan de un alto grado de distintividad. Que las letras BD ubicadas al inicio, seguidas de la expresión “EXPERIENCE”, cuyo término no posee un grado de distintividad significativo, ya que es un término utilizado con frecuencia para la clase 39, se asemejan a las marcas registradas. Que ambos signos están encabezados por las combinaciones de letras BC/BCD las cuales son muy similares y por su ubicación, es el elemento de mayor relieve pues atraerá con mayor fuerza la atención del público consumidor de los servicios que distinguen. Que fonéticamente, siendo que las combinaciones BD y BCD son expresiones cortas que comparten su primera y última consonante, sobre la cual recae la fuerza de la pronunciación, genera similitud en la entonación y sonoridad. Que siendo que los servicios protegidos por su representada son complementarios a los servicios pretendidos por el solicitante e inclusive, en muchos casos pueden ser prestados por la misma empresa y están dirigidos al mismo usuario, es que existe un riesgo de asociación en los servicios, por ende, en la calidad o prestación de los servicios. Que las marcas en disputa no gozan de un grado de diferenciación significativo para poder coexistir, en consecuencia, permitir el registro puede llegar a confundir al público consumidor, haciéndole creer que se trata de un servicio efectuado por su representada. Solicita se revoque la resolución recurrida y se reconozca la notoriedad de sus marcas. (ver folio 281 legajo de apelaciones)

El solicitante indica que los signos no presentan identidad gráfica, fonética e ideológica, capaz de crear confusión para el consumidor, y solicita se declare sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa oponente. (ver folio 276 legajo de apelaciones)

**TERCERO.** 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, previas las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ajustarse al mérito de los autos

que constan dentro de este expediente, este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrados el Registro a quo, sea la inscripción a nombre de la empresa impugnante **BCD N.V.**, las marcas:

**BCD TRAVEL**, registro 163689, inscrita desde el 3 de noviembre de 2006 y vence el 3 de noviembre de 2016, en clase 43 para proteger: *“Servicios de reservación y acomodo temporal, incluyendo casas de huéspedes, hoteles y casas para vacacional en días feriados; servicios de exploración de sitio para acampar, campamentos para días feriados (acomodo); alquiler de tiendas de campaña”*

**BCD TRAVEL**, registro 166284, inscrita desde el 16 de febrero de 2007 y vence el 16 de febrero de 2027, en clase 39 para proteger: *“Servicios de transporte de productos y pasajeros; servicios de agencia de viajes los cuales tienen la organización de paseos, viajes, vacaciones, excursiones y de viajes turísticos con guías; acompañamiento de viajeros; servicios de organización de viajes de negocios, viajes en grupos y viajes en días feriados (mediación del mismo); servicios de alquiler de autos y de otros medios de transporte; reservación de asientos de transporte; servicios de asesoría con respecto a transporte y a viajes; asesoría para viajes (se refiere a un asesoramiento para nuestro cliente en relación a viajes)”*

**QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista el siguiente:

Que la empresa **BCD N.V.**, demostrara la notoriedad de las marcas **BCD TRAVEL** para servicios de la clase 39 y 43.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA Oponente.** El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional cuyo propósito es que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales, regula en su artículo 6 bis lo relativo a las marcas notorias al establecer:

“**I**) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca

---

de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta (...)"

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en sus artículos 2 (concerniente a definiciones), 44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria y su aplicación en el régimen costarricense.

Así, el artículo 2 define el término al establecer: “(...) **Marca notoriamente conocida:** Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales (...)”.

En el presente asunto, el apoderado de **BCD N.V.**, alega que sus marcas son notorias, por lo que reclama la protección de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y su Reglamento.

Al respecto, el mismo cuerpo legal en el numeral 44, párrafos 2° y 3°, establece lo siguiente:

“**Artículo 44° - Protección de las marcas notoriamente conocidas.** La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y de la Asamblea de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de

---

crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

También, es necesario realizar la verificación de los presupuestos enumerados en el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos confrontada con la prueba aportada al expediente, para determinar si se cumple los presupuestos legales establecidos al efecto.

Así, el artículo de rito establece: “**Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrá en cuenta entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”

Una vez expuestos los puntos importantes en torno al tema de la notoriedad marcaria se analiza la prueba presentada por el apoderado de **BCD N.V.:**

El oponente aporta un legajo de prueba que rola de folio 1 a folio 234, dicha prueba se refiere a una declaración jurada del representante de la empresa oponente acompañada de copias simples, la mayoría en idioma inglés, por lo que el Tribunal en el expediente de legajo de apelación previno la certificación y traducción de dichos documentos para su análisis, legajo de apelación que se compone de 331 folios y que acto seguido se analizará para determinar la notoriedad o no de las marcas oponentes.

1. Declaración Jurada del señor **CEES BATENBURG**, director de **BCD N.V.**, declaración que se refiere a las marcas BCD TRAVEL, debidamente apostillada (folios 71 al 83, legajo de apelación). Este Tribunal considera que una declaración jurada por sí sola no es una prueba que pueda determinar la notoriedad de una marca, ya que es una manifestación subjetiva de la parte, y que debe ser acompañada de documentación o material que cumpla con los criterios del artículo 45 de la ley de marcas.
2. Copias de certificados de inscripción de la marca BCD TRAVEL en otros países como, Colombia, República Dominicana, Uruguay, México, Estados Unidos (folios 26 a 51, legajo de apelación). En este caso el impugnante certificó, según lo indican, los certificados de registros originales, pero no se observa que estuviesen apostillados para cumplir con lo prevenido por el Tribunal en relación al artículo 294 de la Ley General de Administración Pública.
3. Resolución N° 2213-2017 del TPI-INDECOPI de la controversia entre los signos BD TRAVEL SOLUTION y BCD TRAVEL, que falló a favor de la oponente. Dicha resolución no contiene la declaratoria de notoriedad de la marca oponente.
4. Copias de consultas realizadas a páginas web (no traducidas) vinculadas con la marca oponente (folios 84 a 233 legajo de apelación). Al carecer de su respectiva traducción no se pueden tomar en cuenta.
5. Copias de listados de inscripción de la marca BCD TRAVEL en países bajos (folios 235 a 269 legajo de apelación). De igual manera son datos que no cuentan con sus originales apostillados o certificación notarial, por lo tanto, carecen de valor probatorio.

En el presente caso la declaración jurada del señor **CEES BATENBURG**, director de **BCD N.V.**, pretende demostrar la notoriedad de la marca complementada con los diferentes anexos citados en la lista de prueba, pero estos no están debidamente certificados unos y otros traducidos conforme lo requiere el ordenamiento jurídico nacional, como fue prevenido por el Tribunal.

No existen encuestas o estudios de mercado o en otros medios permitidos por la ley, que acrediten: a) El sector del público consumidor integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca BCD TRAVEL con los productos o servicios que ésta ampara. b) Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara. c) Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara.

De todo lo anterior se concluye que, con el material probatorio no se puede constatar la fecha de primer uso de la marca en Costa Rica o en su caso en el extranjero. El tiempo de uso continuo de la marca en Costa Rica o en su caso en el extranjero. Los canales de comercialización de la marca en Costa Rica o en su caso en el extranjero. Los medios de difusión de la marca en Costa Rica o en su caso en el extranjero. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en Costa Rica y en su caso en el extranjero. La inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca en Costa Rica o en su caso en el extranjero. El área geográfica de influencia efectiva de la marca. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados por la marca durante los últimos tres años. El valor económico que representa la marca en el capital contable de la compañía, titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

---

**RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a), b) bajo alguno de los supuestos que se definen:

*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.,*

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J que en su artículo 24 indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean

semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios que protegen.

Las marcas en cotejo son:

### **SIGNO SOLICITADO**

#### **BD EXPERIENCE**

Acompañamiento de viajeros, organización de cruceros, información sobre horarios de transporte, suministro de información sobre itinerarios de viaje, servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo, organización de viajes a través de agencias de viajes; organización de viajes turísticos, reservación de plazas de viaje, transporte de pasajeros, reservación de transporte a través de agencias de viajes, transporte, reserva de transporte, acompañamiento de viajeros, transporte de viajeros; reserva de viajes, organización de viajes turísticos, visitas turísticas.

### **MARCAS REGISTRADAS**

#### **BCD TRAVEL**

Servicios de reservación y acomodo temporal, incluyendo casas de huéspedes, hoteles y casas para vacacional en días feriados; servicios de exploración de sitio para acampar, campamentos para días feriados (acomodo); alquiler de tiendas de campaña.

Servicios de transporte de productos y pasajeros; servicios de agencia de viajes los cuales tienen la organización de paseos, viajes, vacaciones, excursiones y de viajes turísticos con guías; acompañamiento de viajeros; servicios de organización de viajes de negocios, viajes en grupos y viajes en días feriados (mediación del mismo); servicios de alquiler de autos y de otros medios de transporte; reservación de asientos de transporte; servicios de asesoría con respecto a transporte y a viajes; asesoría para viajes (se refiere a un asesoramiento para nuestro cliente en relación a viajes).

Previo al cotejo de los signos es importante desarrollar algunos puntos en torno a los signos enfrentados y su composición denominativa en relación con los servicios que distinguen, por lo que tenemos el signo solicitado **BD EXPERIENCE** y los registrados **BCD TRAVEL**, signos que protegen servicios relacionados como hospedaje, transporte, viajes y turismo. Dentro de esta gama de servicios o de empresas que se dedican a este campo, existe una serie de palabras que resultan de uso común en la prestación de tales servicios; y en el caso particular: **EXPERIENCE** y **TRAVEL** son dos de ellas, ya que en su traducción al español significan: EXPERIENCIA y VIAJE, palabras necesarias para poder publicitar los servicios protegidos por ambos signos por los demás competidores de mercado en la publicidad diaria.

Por lo tanto la comparación de los signos debe versar (sin perder de vista el conjunto marcario), sobre sus componentes distintivos BD y BCD.

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre el elemento distintivo de la marca solicitada **BD EXPERIENCE**, y el elemento distintivo de las marcas registradas **BCD TRAVEL**, existen más semejanzas que diferencias, la palabra EXPERIENCE (experiencia) del signo solicitado no viene a ejercer la distintividad requerida para que se individualice e identifique de los signos inscritos. La parte denominativa BD y BCD ejerce en la marca propuesta e inscritas el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir servicios protegidos bajo los signos.

Esa parte denominativa BD y BCD, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos BD y BCD, los elementos secundarios **EXPERIENCE** y **TRAVEL** no brindan la suficiente distintividad para que el público las diferencie, las marcas registradas no pueden reivindicar el término TRAVEL para distinguir servicios de viajes, su marca en sentido estricto es BCD, marca que presenta más semejanzas que diferencias con la solicitada, por lo cual merece protección al contar con el registro previo.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados BD y BCD impacta en forma análoga en el oyente, máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo semántico los signos BD y BCD no evocan una idea concreta por lo que no se puede indicar que exista semejanza.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

**Relación de servicios:** el signo solicitado pretende proteger: **Acompañamiento de viajeros, organización de cruceros, información sobre horarios de transporte, suministro de información sobre itinerarios de viaje, servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo, organización de viajes a través de agencias de viajes; organización de viajes turísticos, reservación de plazas de viaje, transporte de pasajeros, reservación de transporte a través de agencias de viajes, transporte, reserva de transporte, acompañamiento de viajeros, transporte de viajeros; reserva de viajes, organización de viajes turísticos, visitas turísticas.,** en clase 39.

Los signos registrados protegen los mismos **servicios de reservación y acomodo temporal, incluyendo casas de huéspedes, hoteles y casas para vacacional en días feriados; servicios de exploración de sitio para acampar, campamentos para días feriados (acomodo); alquiler de tiendas de campaña. Servicios de transporte de productos y pasajeros; servicios de agencia de viajes los cuales tienen la organización de paseos, viajes, vacaciones, excursiones y de viajes turísticos con guías; acompañamiento de viajeros; servicios de organización de viajes de negocios, viajes en grupos y viajes en días feriados (mediación del mismo); servicios de alquiler de autos y de otros medios de transporte; reservación de asientos de transporte; servicios de asesoría con respecto a transporte y a viajes; asesoría para viajes (se refiere a un asesoramiento para nuestro cliente en relación a viajes),** en clase 39 y 43, ésta similitud en cuanto a servicios podría provocar confusión en el consumidor, ya que puede asumir que los servicios tienen un mismo origen empresarial, cuando en realidad no lo son.

Por lo antes citado, los signos presentan semejanzas gráficas, fonéticas y protegen los mismos servicios lo que podría causar confusión en el consumidor, lo que implica la imposibilidad jurídica de su coexistencia registral.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por la cual, conforme lo indicado se acogen los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico que puede causar riesgo de confusión, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por **EDGAR ZÜRCHER GURDIAN**, en su condición de apoderado especial de **BCD N.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:22:42 horas del 15 de febrero de 2018, la que en este acto se revoca denegándose la solicitud de inscripción del signo “**BD EXPERIENCE**”, para proteger y distinguir en clase 39: Acompañamiento de viajeros, organización de cruceros, información sobre horarios de transporte, suministro de información sobre itinerarios de viaje, servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo, organización de viajes a través de agencias de viajes; organización de viajes turísticos, reservación de plazas de viaje, transporte de pasajeros, reservación de transporte a través de agencias de viajes, transporte, reserva de transporte, acompañamiento de viajeros, transporte de viajeros; reserva de viajes, organización de viajes turísticos, visitas turísticas.

**SETIMO. EN CUANTO AL 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 **CON LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por **EDGAR ZÜRCHER GURDIAN**, en su condición de apoderado especial de **BCD N.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:22:42 horas del 15 de febrero de 2018, la que en este acto se revoca denegándose la solicitud de inscripción del signo “**BD EXPERIENCE**”, para proteger y distinguir servicios de la clase 39. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM