



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2007-0140-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca “DESTINOS”

Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 6744-2001)

VOTO N° 079 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de febrero del dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, Pinares, portador de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **FINANTEK SEIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad domiciliada en San José, Sábana Sur, del Kinder La Salle doscientos metros este y diez metros al sur, casa mano izquierda de dos plantas, la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y ocho mil ciento treinta y uno, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas del dieciocho de mayo del dos mil siete.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de julio del dos mil cuatro, el señor Porfirio José Campos Morera, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos cincuenta y ocho-doscientos cincuenta y ocho, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TURÍSTICOS P.C.M., SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos cuarenta y un mil quinientos diecisiete, presentó la

solicitud de nulidad del registro de la marca denominada “**DESTINOS**”, en clase 16, la cual fue inscrita el día dos de abril del año dos mil dos, a nombre de la empresa **FINANTEK SEIS SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas del dieciocho de mayo del dos mil siete, dispuso declarar con lugar la solicitud de nulidad del registro número 132391, de fecha 2 de abril del 2002, inscrito a favor de Finantek Seis Sociedad Anónima, interpuesta por el señor Porfirio José Campos Morera, en representación de la Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima.

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, el señor Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa Finantek Seis Sociedad Anónima, en fecha ocho de junio del dos mil siete, presentó recurso de apelación, arguyendo, que la resolución recurrida parte del hecho de que el uso de la marca “DESTINOS” por parte de la empresa Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima, es previo; sin embargo, el Registro a quo, omite las manifestaciones de su representada, siendo, que ésta inició el uso de la marca mencionada desde los años noventas. Aduce, que la sociedad solicitante de la nulidad aporta copias de portadas de revistas que demuestran el uso de esa marca a partir del año de 1996; sin embargo, ya desde finales del año de 1995 su representada estaba haciendo uso de dicha marca en su papelería, artículos de imprenta y demás elementos necesarios para promocionar su establecimiento comercial, igualmente denominado DESTINOS, cuyas puertas fueron abiertas al público a partir de ese año. De tal forma, que no puede reconocerse de forma tan simple y sistemática un uso anterior de la marca “DESTINOS” por parte de la sociedad solicitante de la nulidad, por cuanto aún en fecha previa a la de la primera publicación de la revista promovente, ya su representada contaba, utilizaba y promocionaba el nombre DESTINOS en otros artículos protegidos bajo la clase 16 de la nomenclatura internacional. Alega también, que el Registro de la Propiedad Industrial reconoce la notoriedad de la marca DESTINOS sin realizar mayor abundamiento o análisis al respecto, sin estudiar las causas, motivos y personas que generaron dicho conocimiento y difusión de la marca. Argumenta,



que su representada como la Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M. SOCIEDAD ANÓNIMA, han sido los encargados de posicionar dicho nombre en el mercado, primeramente, su representada imprimió papelería, impresos y publicidad de esa marca para dar a conocer su Agencia de Viajes, también denominada DESTINOS, la cual inició labores a partir del año de 1995. Posteriormente, un año después, la sociedad promovente inició la publicación de una revista igualmente denominada DESTINOS. Ya en el año 2002, y con la marca debidamente inscrita a favor de su representada, FINANTEK SEIS SOCIEDAD ANÓNIMA, inició la publicación de la revista DESTINOS, misma que promociona los servicios de su Agencia de Viajes, por tal razón afirma, que se está en presencia de una marca notoria, efectivamente conocida en el mercado; sin embargo, tal notoriedad es atribuible a los esfuerzos, trabajos, e inversiones de dos personas distintas: el titular de la marca y el promovente de la presente nulidad, de ahí, que la notoriedad no puede ser atribuible exclusivamente a la Agencia de Viajes Turísticos PCM S.A., por el hecho de decir que su revista se distribuye tanto a nivel nacional como internacional. En ningún momento se tiene prueba de la difusión de esta revista ni del tiraje que mensual o bimensualmente se hace de la misma, por que en nombre de su representada se opone a la presunta notoriedad de la marca DESTINOS utilizada por la promovente de la presente nulidad, ya que de existir notoriedad en torno a esta marca no puede desconocerse el papel jugado por mi representada, quien se ha encargado de difundir la misma a través de sus publicaciones, papelería, impresos y demás elementos publicitarios. Alega además, que la marca presentada por la solicitante de la nulidad durante el año de 2006 fue rechazada por el Registro, por lo que no otorga a la Agencia de Viajes Destinos Turísticos PCM S.A., ningún derecho sobre el uso y explotación de la marca, siendo, que dicha solicitud otorga únicamente una expectativa de derecho, en razón de lo cual carece de sustento el argumento de esa sociedad, que ostenta un mejor derecho sobre la marca DESTINOS. Tal razonamiento, resulta incorrecto, ya que solamente su representada ostenta un derecho exclusivo de uso y explotación de esta marca, el cual fue conferido por el Registro Nacional tras seguirse todos los trámites y procedimientos señalados para el registro de la marca DESTINOS, sin que mediara oposición de ningún tercero, ni mucho menos de la sociedad promovente de esta nulidad, siendo conferido el registro de la

marca indicada. Señala, que la marca DESTINOS ha significado años de trabajo, sacrificio, esfuerzo e inversiones para su representada, y su uso se remonta al año de 1995, momento en el cual se abrió un establecimiento comercial con este mismo nombre y para el cual fue necesario desplegar toda una campaña publicitaria que diera a conocer su nombre y servicios, eso ha llevado desembolsos millonarios.

CUARTO: 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, Pinares; titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, es Apoderado Especial de la empresa Finantek Seis Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y ocho mil ciento treinta y uno. (Ver folio 19 vuelto).

2- Que el señor José Luis Barrantes Vargas, mayor, casado una vez, ingeniero en sistemas, vecino de San José, Guadalupe, titular de la cédula de identidad número dos- cuatrocientos cuarenta y seis-novecientos noventa y nueve, es Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, de la empresa Agencias de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima, personería inscrita en el Registro Mercantil el 12 de junio del



2003. (Ver folio 26, 305 y 315).

3- Que el señor Porfirio José Campos Morera, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos cincuenta y ochodocientos cincuenta y cuatro, **en su condición personal** figura como Director y Presidente de la Revista Destinos desde setiembre de 1996. (Ver folio 115).

4- Que el señor Porfirio José Campos Morera, **en su condición personal** en el año 1996 presentó la solicitud de inscripción de la marca “DESTINOS”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger una revista, solicitud que se tramitó bajo el expediente número 6456-96, la cual fue rechazada. (Ver copia certificada visible a folio 109).

5- Que el señor Porfirio José Campos Morera, fue el primer Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Agencias de Viajes Destinos Turísticos P.C.M. Sociedad Anónima hasta el 12 de junio de 2003, fecha en que la representación pasó al señor José Luis Barrantes Vargas (Ver folio 344).

6- Que el señor Porfirio José Campos Morera, al 18 de agosto del dos mil seis, es titular del noventa y nueve por ciento del capital social de la empresa Agencias de Viajes Destinos Turísticos P.C.M. Sociedad Anónima. (Ver certificación aportada a folio 107).

7- Que la empresa Agencias de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos cuarenta y un mil quinientos diecisiete continuó con el uso de la marca “DESTINOS” desde su constitución como sociedad mercantil el 29 de abril de 1999.

8- Que bajo el acta N° 132391, de 2 de abril de 2002 vigente hasta el 2 de abril de 2012, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de fábrica “DESTINOS” propiedad de Finantek Seis Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento

uno-ciento noventa y ocho mil ciento treinta y uno, en clase 16 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger artículos de papel, cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación. (Ver folio 342).

9- Que desde el año de 1996, ha existido un uso continuo del signo “DESTINOS” primero por el señor Porfirio José Campos Morera en su condición personal, y luego por medio de su empresa: la Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima, elaborando y distribuyendo en el mercado la revista “DESTINOS”. (Ver copia certificada de la revista “DESTINOS”, visible a folios 46 a 109 y del folio 0001 al 117 del Tomo de Pruebas).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal enumera con dicho carácter el siguiente: Que la empresa Finantek Seis Sociedad Anónima haya usado la marca “DESTINOS” desde el año de 1995.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA VENTILADA. La empresa Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima, solicitó la cancelación de la marca “DESTINOS”, inscrita bajo el acta N° 132391, de 2 de abril de 2002 vigente hasta el 2 de abril de 2012, propiedad de Finantek Seis Sociedad Anónima, en clase 16 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger artículos de papel, cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, por tener un mejor derecho sobre dicha marca, en virtud de ser los acreedores de mayor antigüedad en cuanto al uso y notoriedad de la misma, la cual ha usado según escrito visible a folio cuarenta y uno del expediente desde el año de 1996.

El representante de la empresa Finantek Seis Sociedad Anónima, titular de la marca “DESTINOS” se opuso a lo solicitado, argumentando en lo que interesa, lo siguiente: Que el día 2 de abril del año 2002, quedó registrada en el Registro de la Propiedad Industrial la marca “DESTINOS” en clase 16 de la nomenclatura internacional, la cual consta bajo el expediente número 2001-6744, registro 132391, y que protege papel, artículos de papel,



cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, y artículos de encuadernación. Asimismo, aduce, que su representada es propietaria de un establecimiento que se dedica a la comercialización mayorista de servicios turísticos en el extranjero. Que fue fundada a inicios de los años noventas, durante sus primeros años su principal actividad se centró en asesorar y organizarle a agentes tours hacia Europa y sus alrededores para grupos privados, regulares, hotelería y de más servicios terrestres. Además de verse ampliado la oferta para incluir los destinos en los cinco continentes, tanto en tours como hotelería y servicios para individuales. Aduce, que su representada adicionalmente tiene una publicación llamada “Destinos” que se distribuye en las diferentes agencias de viajes. Dichas publicaciones contienen entre otros, diferentes tarifarios, destinos turísticos, paquetes para promocionar e información relevante. Continúa manifestando, que su representada siguiendo el trámite que se establece en la ley para la inscripción de marcas, realizó las gestiones necesarias para la inscripción de la marca “DESTINOS” en clase internacional 16, la cual como ya se mencionó, al cumplir con todos los requisitos que la Ley de Marcas y Otros Distintivos número 7978 quedó inscrita bajo este Registro el día 02 de abril del año 2002. Señala, que en el escrito de solicitud de nulidad se menciona que la Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M. S.A., intentó inscribir la marca “DESTINOS” no obstante, la legislación por la cual ellos tramitaron su infructuosa solicitud de registro es diferente a la que nos rige a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Marcas; por lo que no es factible que la solicitante alegue tener mejor derecho sobre la marca ya que con la simple presentación de su solicitud de registro solo tenía una expectativa de derecho sobre la explotación de la misma, y siendo, que la misma fue rechazada, por lo que en ningún momento se llegó a consolidar el derecho, aduciendo, que en materia de marcas se utiliza el sistema atributivo o dispositivo, de origen alemán, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección, es decir, el derecho sobre la marca es reconocido desde el momento en que se obtiene la inscripción, lo anterior a diferencia de otras legislaciones que utilizan el sistema francés o declarativo. Por lo que una vez registrada una marca, es decir, protegida por los medios que para ello establece la ley, ésta confiere ciertos derechos a su titular, lo cual hace de suma importancia el registro de las marcas. De tal forma, que del escrito presentado por la sociedad

Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M. S.A., ellos han estado haciendo uso de la marca que es propiedad de su representada, por lo que solicita se deniegue la solicitud de nulidad planteada.

Por su parte, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas del dieciocho de mayo del dos mil siete, declaró con lugar la solicitud de nulidad presentada por la empresa Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima. contra el registro N° 132391, de fecha 2 de abril del 2002, inscrito a favor de Finantek Seis Sociedad Anónima.

CUARTO: SOBRE LA NULIDAD DE REGISTRO Y DERECHO DE PRELACIÓN.

Previo al análisis de la problemática planteada, resulta necesario mencionar que la figura de la “nulidad de un registro” se encuentra dentro del capítulo VI de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, específicamente en el punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este Capítulo se trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto jurídico. La diferenciación de los efectos que provoca la cancelación y los que causa la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que producen una y otra. Las causas que acarrear la nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad (...)”, “La causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la

Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887).

En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos mencionados, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Sobre el punto mencionado, es importante resaltar, que el numeral 37 de la Ley de Marcas, debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 y 8 inciso c) de la misma Ley citada; ello, por cuanto el registro de una marca puede anularse, por existir un tercero con mejor derecho. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos (...).”*

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

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

“ (...) c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso”.

Del contenido de ambos artículos, se logra determinar, que lo que se protege no es la existencia de un derecho exclusivo como consecuencia del uso, sino que lo que se pretende resguardar es un mejor derecho a obtener el registro de un signo distintivo; todo lo anterior, siempre y cuando la nulidad conforme al artículo 37 sea alegado dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción de la marca que se impugna.

Bajo esa tesitura, se observa, que los artículos 2° y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en relación con el 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, (Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002), establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega con su uso en relación con las marcas de otros productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto. Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los

signos que distinguen productos o servicios iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, consiste en impedir que terceros utilicen una similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión (ius prohibendi). No obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas, se tiene, tal y como lo prescribe la norma, que el derecho sobre una marca deriva no solamente de la inscripción de la misma, sino estriba también, en quién tiene mejor derecho sobre ella por el hecho de haberla usado con anterioridad; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo, dentro de los límites que la misma ley establece para alegar tal uso, conforme fue antes advertido.

QUINTO: SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD DE UNA MARCA. Para el caso que nos ocupa, es importante traer a colación lo expresado por este Tribunal en el voto número 132-2006 de las quince horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis, cuando refiriéndose al tema relacionado con la adquisición de la propiedad de una marca, dispuso lo siguiente:

“(...) en doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se afirma, que existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquél en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del



*derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. Pese a que en los agravios formulados el señor Rolando Zamora Alfaro señala que “...los impugnantes Córdoba y Romero, no han tenido nunca ni tienen mejor derecho que yo: primero porque Córdoba abandonó el Trío desde antes de que yo inscribiese la marca y sin que hubiese nunca inscripción registral, y segundo porque Romero lo hizo desde hace cerca de 40 años a la fecha de la inscripción registral de mi parte...existe una máxima en titularidad de derecho que dice “Primero en tiempo primero en derecho”...Los gestionantes de la nulidad no demostraron nada a su favor...tampoco demostraron mejor derecho que el mío...” (ver folios 117 y 162), considera este Tribunal que el apelante no lleva razón en su apreciación, en lo concerniente al señor José Córdoba Bejarano, por cuanto de la documentación probatoria que consta en autos (ver folios 6 al 19, 21 al 24, 72 al 81), se evidencia que el señor Córdoba Bejarano había sido su titular previo al registro de la marca de servicio **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, a favor del señor Rolando Zamora Alfaro, resultando por tanto ser el primer usuario de la marca en mención, dado que dicho señor, conforme a las declaraciones juradas y acta de declaración de las nueve horas del quince de noviembre de dos mil cuatro (ver folios 21 al 24, y 72 al 81), usó la referida marca con anterioridad a la inscripción (...)”.*

Partiendo de lo anterior, este Tribunal considera que la empresa apelante no lleva razón al indicar que la empresa gestionante no tiene ningún derecho sobre la marca “DESTINOS”, ya que de la prueba que consta en autos y en el mismo sentido del voto transcrito, se determina que la marca en discusión ha sido usada por la empresa Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima, desde el año de 1996. Por su parte, la empresa Finantek Seis Sociedad Anónima, no demuestra haber utilizado la marca relacionada desde el año de 1995, tal y como lo afirma en su escrito de apelación cuando manifiesta: “La sociedad solicitante de



la nulidad aporta copia de portadas de revistas que demuestran el uso de esta marca a partir del año de 1996; sin embargo, ya desde finales del año de 1995 mi representada estaba haciendo uso de esta marca en papelería, artículos de imprenta y demás elementos necesarios para promocionar su establecimiento comercial, igualmente denominado DESTINOS, cuyas puertas fueron abiertas al público a partir de dicho año”; no obstante, cabe destacar, que de las manifestaciones referidas, se determina que el signo distintivo inscrito “**DESTINOS**”, para el “uso de una revista”, empieza a ser utilizada comercialmente en el país desde el año 2002 (Ver folio 166 a 364), y no desde el año de 1995 como lo afirma la empresa apelante (Ver folios 365 a 555 Tomo de Pruebas). De lo anterior se infiere que desde el punto de vista del servicio que distingue y protege la marca: “**una revista para promover el turismo**”, resulta similar y susceptible de producir confusión en el público consumidor, quienes se verían inducidos a error al momento de adquirir los servicios que protege desde el año de 1996 la empresa **Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima**, con la marca “**DESTINOS**”, la que ha venido usando con anterioridad a la marca inscrita, y que se refiere a una “**revista turística para promocionar sitios de turismo y hoteles**”, lo que generaría consecuentemente un riesgo de asociación entre la empresa citada y Finantek Seis Sociedad Anónima.

Tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que si analizamos la marca de uso anterior “**DESTINOS**” y la inscrita “**DESTINOS**” surge un elemento que provoca confundibilidad, ya que son signos idénticos que, protegen un servicio orientado al campo meramente “**turístico**” adquirido por toda clase de personas, propiciándose como se indicara en líneas atrás, un riesgo de confusión directa en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscrita una marca que protege los mismos servicios de la marca usada anteriormente, que como ha sido demostrado fue adquirida por haber tenido un uso desde 1996.

Por lo anterior, deviene evidente la identidad entre ambos signos porque la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, dado que el signo registrado que se pretende anular,



no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, circunstancia que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan tanto la empresa **Agencias de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima**, como la empresa **Finantek Seis Sociedad Anónima**. Esa asociación o relación entre los servicios causa un riesgo de confusión tanto directa como indirecta en el consumidor.

Así, las cosas, este Tribunal considera que entre el signo usado con anterioridad “**DESTINOS**” y la marca inscrita “**DESTINOS**” se presenta plena identidad en el ámbito denominativo, situación que elude todo estudio de similitud, ya que resulta perceptible a simple vista el error en que puede incurrir el consumidor de dicho servicio. Respecto de la confusión directa Jorge Otamendi señala que tal circunstancia se da “...*la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión...*”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, págs. 171). Por esos motivos, le asiste razón al Registro al acoger la solicitud de nulidad incoada por la empresa solicitante de la nulidad, debiendo por lo tanto confirmarse la resolución impugnada en todos sus extremos.

SEXTO: SOBRE EL USO ANTERIOR EN EL CASO CONCRETO. Como consecuencia de lo señalado en líneas atrás, es importante resaltar, que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece expresamente la posibilidad de que una persona física o jurídica adquiera un signo distintivo tanto por su inscripción como por haberla usado previamente. Sobre este aspecto, cabe destacar, que a pesar de que el representante de la empresa apelante alegue que la solicitante no posee un mejor derecho o bien un uso previo por cuanto dicha sociedad fue inscrita hasta el año de 1999, no resulta ser un razonamiento válido, en razón, de que la inscripción de la sociedad no es un requisito sine qua non para demostrar que ha venido utilizando la marca “**DESTINOS**” desde el año de 1996, siendo, lo importante el uso que con anterioridad la empresa **Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima**, le ha dado a la marca indicada desde el año referido, pues, como puede apreciarse de la documentación probatoria (Publicación de la Revista Destinos N° 31, del mes de setiembre de



1996, Órgano Oficial del Programa Privilegios Turísticos (Ver folios 46 al 61); Suplemento Destinos de Enero de 1997-Revista Oficial del Programa de Privilegios Turísticos (Ver folios 62 al 67); Revista Destinos N° 2-Noviembre de 1996-Revista oficial del Programa de Privilegios Turísticos (Ver folios 69), Revista Destinos N° 5-Marzo de 1997; Revista Destinos N° 6-abril de 1997; Revista Destinos N° 8-Junio de 1997; Revista Destinos N° 9 Julio de 1007-Revista Destinos N° 11-Setiembre de 1997; Revista Destinos N° 13 Noviembre de 1997, Revista Destinos N° 14-Diciembre de 1997; Revista Destinos N° 16-Febrero de 1998; Revista Destinos 18 abril de 1998; Revista Destinos N° 22 Agosto de 1998; Revista Destinos N° 25-Noviembre de 1998; Revistas Destinos N° 27-Febrero de 1999; Revista Destinos N° 28-Marzo de 1999; Revista N° 31-Junio de 1999, Revistas Destinos N° 32 de julio de 1999, Revista Destinos N° 34-Setiembre de 1999; Revistas Destinos N° 36 Noviembre de 1999, Revista Destinos N° 38-Febrero del 2000, Revistas Destinos N° 41-Mayo del 2000, Revista Destinos N° 44-Setiembre del 2000, así, como la documentación probatoria visible a folios 1 al 363 del Tomo de Pruebas), queda demostrado que la empresa **Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima** había sido su titular previo a la inscripción de la marca “**DESTINOS**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, el 2 de abril del 2002, vigente hasta el 2 de abril del 2012, a favor de la empresa **Finantek Seis Sociedad Anónima**, por consiguiente, y en virtud de la prueba existente, la empresa solicitante de la nulidad goza de conformidad con el numeral 4 inciso a) de la Ley de Marcas, de un derecho de prelación o derecho preferente a obtener el registro de la marca en cuestión, en virtud del uso anterior, por lo que se podría decir, que hay un usuario previo a la inscripción de la marca citada con un mejor derecho, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro a quo al señalar que: “(...) *el signo marcario “DESTINOS” goza de un uso anterior ejercido por la empresa AGENCIA DE VIAJES DESTINOS TURÍSTICOS P.C.M., SOCIEDAD ANÓNIMA*”.

SÉTIMO: SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA GESTIÓN. Se ha cuestionado la legitimación con la que ha actuado el señor Porfirio José Campos Morera en este asunto, pues al momento de la gestión de solicitud de la nulidad lo hizo en su condición



de presidente apoderado de la empresa **Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima**, lo cual es impreciso, pues la presidencia de tal sociedad en ese momento la ejercía el señor Jose Luis Barrantes Vargas, lo que se aprecia de la misma certificación que acompañó la solicitud inicial de 26 de julio de 2004 (ver folio 4).

No obstante lo anterior, debe este Tribunal tutelar la legitimación ad causam activa que tenía el señor Porfirio José Campos Morera para solicitar la nulidad de inscripción que nos ocupa, **con independencia de su relación con la sociedad**, la cual **finalmente ostenta la titularidad del uso del signo “Destinos”**. Y que se opone a la inscripción de la marca “Destinos” a nombre del aquí apelante. Lo anterior, en razón a que el uso anterior del signo “Destinos” no está condicionado por la existencia de la sociedad que luego el señor Campos Morera constituyó para continuar su giro comercial; es decir, el uso anterior de un signo marcario importa por su objetiva inserción dentro del mercado, y por el conocimiento que tengan los consumidores pertinentes de los productos que tal signo distingue, de manera que no es conveniente para el mismo mercado la inscripción posterior de un signo idéntico para proteger productos idénticos o similares **a favor de empresario distinto**, dado que por un lado puede existir provecho ilegítimo de la fama del signo que ha estado en uso, y por otro, se puede generar confusión en los consumidores. Resultando, que la gestión fue planteada dentro de los cuatro años que establece el artículo 37 antes citado; lo procedente en favor de los fines que tutela el artículo primero de la Ley de Marcas, entre ellos el interés de que el consumidor no se vea perjudicado de situaciones provenientes de los efectos reflejos de actos de competencia desleal, es mantener la resolución del a quo declarándose la nulidad de la marca “Destinos” cuyo titular registral es la sociedad aquí apelante.

Siendo la finalidad de la presente gestión el demostrar que existe un signo marcario que con anterioridad a la inscripción del signo impugnado estaba ya en uso, y que de haberse inscrito a pesar de ello existe la posibilidad de cancelación de esa inscripción por nulidad con base en el artículo 37 de la Ley de Marcas, queda debidamente constatado por toda la prueba aportada a este expediente, que el señor Porfirio José Campos primero en su condición personal y luego

a través de la empresa, la sociedad **Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C.M., Sociedad Anónima**, han hecho uso del signo distintivo “Destinos”, por medio de la revista que lleva el mismo nombre, desde 1996.

OCTAVO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, doctrina y jurisprudencia citada, es criterio de este Tribunal que la marca inscrita **”DESTINOS”** en clase 16 de la nomenclatura internacional, no podría conservar su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso c) del artículo 8° de la Ley de Marcas, toda vez que existe un usuario original sobre la marca inscrita con mejor derecho.

Por lo señalado anteriormente, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa Finantek Seis Sociedad Anónima, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil siete, la que en este acto se confirma.

NOVENO: 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; y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa Finantek Seis Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del dieciocho de mayo del dos mil siete, la que en este acto se confirma. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Nulidad de la marca registrada

-**TG:** Inscripción de la marca

-**TNR:** 00.42.90