



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0112-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “Get To Costa Rica Tours www. GettoCostaRica. Com (DISEÑO)” (39)**

**GET TO COSTA RICA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2010-8685)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No. 1047-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Felipe Chacón Fernández, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y siete-quinientos setenta y nueve, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **GET COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, nueve minutos, treinta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de julio de dos mil siete, el señor Felipe Chacón Fernández de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“GET TO COSTA RICA TOURS WWW. GETTOCOSTARICA.COM”**, en **clase 39** de la Clasificación



Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios que brinda una agencia de viajes para arreglo de viajes y excursiones, los servicios de transporte de personas y reserva de viajes y aquellos servicios conectados con dicho servicio, los servicios de contratación de vehículos de transporte, los servicios conectados con dicho servicio, los servicios de contratación de vehículos de transporte, los servicios conectados con el funcionamiento de aeropuertos, y los servicios de información acerca de viajes o de transporte de bienes, tarifas, honorarios y métodos de transporte.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las dieciséis horas, nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de la marca mencionada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el señor Felipe Chacón Fernández, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de febrero de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos del nueve de febrero de dos mil once declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, expresó agravios.

**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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.



**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios denominada “**Get To Costa Rica Tours www. Get To Costa Rica. com (DISEÑO)**”, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 7 inciso c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo es genérico y carente de distintividad necesaria al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que se relacionan en forma directa con los servicios que pretende proteger, por lo que no es susceptible de registro, fundamentándose en los incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, considera este Tribunal, que de la confrontación del signo cuyo Registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, lo aplicable al presente caso son los incisos d) y g) de la Ley citada.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante, en su escrito de apelación y expresión de agravios argumenta que la marca solicitada no incumple con los requisitos de originalidad, ni de ser descriptivo respecto a los servicios que pretende proteger. Tómese en cuenta que el resto de los elementos son totales y novedosos, por lo cual no existen objeciones



de fondo para impedir a dicha solicitud su registro como marca de servicios. Aduce, que no se hace reserva de los términos “Costa Rica”, ni la dirección electrónica “www.gettocosstarica.com”

**CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinada en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

En el caso de referencia, estamos ante un signo **mixto-complejo** ““Get To Costa Rica Tours **www. GettoCostaRica. com (DISEÑO)**”, constituido por palabras, diseños y una dirección electrónica, cuya denominación traducida al español significa “*excursiones vaya a Costa*”



**Rica**, donde se puede considerar que el elemento llamativo o dominante del conjunto es la parte denominativa **“Get To Costa Rica Tours”**, es la que el público consumidor retiene en su memoria con mayor facilidad, por lo que el análisis del distintivo marcario debe realizarse teniendo en cuenta el elemento preponderante. El vocablo “Get To”, está escrito en letras de color amarillo intenso y se encuentra ubicada sobre la palabra “Costa”, los vocablos “Costa y Rica”, se encuentran escrita en letras amarillas, de mayor tamaño que los demás términos, sobre líneas de color rojo y fondo verde, donde las consonantes con que éstas inician “C y R” están en mayúscula, La palabra **“Tours”**, está escrita en color amarillo, fondo rojo, debajo de las consonantes “c y a” que conforman el término **“Rica”**, siendo, que en el extremo izquierdo de la denominación **“Get To Costa Rica Tours”** se encuentra el dibujo de un tucán con el pico amarillo y punta negra, el cuerpo del tucán es mayormente de color blanco y con algún plumaje negro, éste se encuentra posado sobre una rama café con una pequeña hoja de color verde en el extremo superior, el **“Tucán”** al igual que la frase **“Get To Costa Rica Tours”**, están en una figura semi-rectangular. Debajo del dibujo del Tucán y la frase indicada está la dirección electrónica [www.GettoCostaRica.com](http://www.GettoCostaRica.com), en color verde, y debajo de dicha dirección se encuentran figuras geométricas de forma semicircular, es un **bungee jumping**, en una figura semicircular de color azul y nubes blancas, donde se aprecia la silueta de una persona en color blanco, la cual tiene la cabeza abajo y los brazos abiertos y sostenido por una cuerda por los tobillos, **rana** de color blanco, dentro de una figura semicircular de color verde con líneas que cruzan de izquierda a derecha de arriba abajo, **tortuga** de color blanco en una figura semicircular de color azul, dibujo de un **mono** de color blanco dentro de una figura semicircular de color verde con algunas líneas que se cruzan.

En el conjunto del signo puede apreciarse, que sobresale el color amarillo intenso, y elementos descriptivos. Es claro, que el distintivo que se pretende inscribir **“Get To Costa Rica Tours (DISEÑO)”**, está formado por palabras, diseños y una dirección electrónica, siendo, la parte denominativa la que prevalece sobre los elementos gráficos-dibujos, en razón, que a estos últimos, el consumidor les podría atribuir un significado de carácter decorativo, y a la



dirección electrónica como un elemento de mera información, por lo que la expresión “**Get To Costa Rica Tours**”, es donde el consumidor va a fijar su atención porque ésta es la que designa los servicios que se pretenden distinguir con el signo que se pretende inscribir, a saber: *servicios que brinda una agencia de viajes para arreglo de viajes y excursiones, los servicios de transporte de personas y reserva de viajes y aquellos servicios conectados con dicho servicio, los servicios de contratación de vehículos de transporte, los servicios conectados con dicho servicio, los servicios de contratación de vehículos de transporte, los servicios conectados con el funcionamiento de aeropuertos, y los servicios de información acerca de viajes o de transporte de bienes, tarifas, honorarios y métodos de transporte*, por lo que considera este Tribunal que la misma resulta ***descriptiva***, ya que se relaciona directamente con los servicios a proteger, pues los mismos son propios de una agencia de viajes, por lo que este Tribunal arriba a la conclusión que bien hizo el Registro en no autorizar el registro de la marca pretendida, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen los servicios que se pretenden amparar, siendo, útil resaltar en el presente caso, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

*“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características... Cuando mayor sea la relación entre la y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan registrables”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 107 y 108).

Respecto de lo anterior, cabe mencionar, que entre más descriptivo sea un signo respecto de los servicios a proteger, menos distintivo será, por lo que el signo pretendido en relación a los



servicios cae dentro de la prohibición contenida en el inciso **d) del artículo 7** de la Ley de Marcas, ello, en conexión con el inciso **g) del artículo 7** citado, no así, en el inciso c) del artículo 7 citado, toda vez que debe tenerse claro, que a los **“Tours” (excursiones, viajes o giras), no se les conoce en el lenguaje corriente o la usanza comercial como “Get To go Costa Rica”** de ahí, que el **inciso c) del artículo 7** no es de aplicación al caso concreto como en forma equívoca lo señaló el Registro.

**SEXTO.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protege, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“Get To Costa Rica (DISEÑO)”**, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Felipe Chacón Fernández**, en su condición de apoderado generalísimo de **GET TO COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Felipe Chacón Fernández**, en su



condición de apoderado generalísimo de **GET TO COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, nueve minutos, treinta y cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil once, 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*



## **DESCRIPTORES**

**- MARCAS INTRÍ SECAMENTE INADMISIBLES**

**- TE. Marca con Falta de Distintividad**

**-TE. Marca Ddescriptiva**

**TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.60.55**