



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2009-1103-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro del nombre comercial “destinos (DISEÑO)”

DESTINOS TV.COM, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Acumulados Nos. 1096-2005 y 5621-2007)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 117-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 8-0073-0586, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DESTINOS TV.COM S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Escazú, de la entrada principal al Country Club 100 metros sur, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y tres minutos y diecisiete segundos del doce de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de febrero de dos mil cinco, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FINANTEK SEIS S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Sabana Sur, del Kinder La Salle 200 metros al este y 10 metros al sur, casa a mano izquierda de dos



plantas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**destinos (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de agencia de viajes, así como a comercializar y representar todo tipo de productos turísticos en forma mayorista y/o minorista”*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día tres de octubre de dos mil cinco, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DESTINOS TV.COM S.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial antes indicado, fundamentada en los artículos 45, 64 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, habida cuenta de la gran similitud gráfica, fonética e ideológica del nombre comercial solicitado con la marca notoria propiedad de su representada “**www.destinostvinternacional.com (DISEÑO)**”, la cual es adquirió dicho status por el reconocido programa de televisión “**DESTINOSTV.COM**”, producido en nuestro país desde el año 2001.

TERCERO. Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil siete, la Licenciada **María del Pilar Baeza Monte de Oca**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESTINOS TV.COM S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**www.destinostvinternacional.com (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 5621-2007, para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la divulgación de información de servicios turísticos por diversos medios, sea televisivos, prensa o radiales”*, solicitud que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta minutos y cuarenta y cinco segundos del seis de diciembre de dos mil siete, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 1096-2005, que ahora nos ocupa; expedientes que el Órgano a quo procedió a acumular mediante la resolución aquí recurrida.

CUARTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución



dictada a las nueve horas con treinta y tres minutos y diecisiete segundos del doce de junio de dos mil nueve, dispuso: **“POR TANTO (...) se resuelve: I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad DESTINOS TV.COM S.A., contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “DESTINOS (DISEÑO)”;** presentado por **FINANTEK SEIS S.A.**, la cual se acoge. Asimismo se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial **www.destinostvinternacional.com** (diseño), solicitado por **DESTINOS TV.COM S.A.** (...) **NOTIFÍQUESE”**.

QUINTO. Que el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas del veinte de noviembre de dos mil nueve, expresó agravios.

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto del nombre comercial **“destinos (diseño)”**, signo presentado por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Finantek Seis**



S.A., fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 148, 149 y 150 los días 3, 4 y 5 de agosto del 2005. (ver folio 01).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“DESTINOS (DISEÑO)”**, bajo el registro número **121096**, perteneciente a la empresa **FINANTEK SEIS S.A.**, inscrito desde el 21 de julio de 2000, para proteger y distinguir: *“un establecimiento dedicado a toda clase de actividades relacionadas a la promoción del turismo, tales como la venta de boletos aéreos o tiquetes de autobús, para viajes nacionales e internacionales, la venta de paquetes turísticos que incluyan visitas o excursiones a distintos parajes nacionales e internacionales, cuyo fin sea mostrar la flora, fauna, arquitectura, entre otros del lugar, como al igual la renta de automóviles y la oportunidad de reservación en distintos hoteles ubicados en el país o fuera de él. Ubicado en Sabana Sur de Mata Redonda de San José, exactamente del Kinder La Salle, 200 metros este y 10 metros sur, casa al lado izquierdo de dos plantas”*. (Ver folios 170 y 171).

3.- Que la empresa oponente y recurrente en el presente proceso, no tiene inscrito en nuestro país el nombre comercial **“www.destinostvinternacional.com (DISEÑO)”**, y que en el plazo establecido al efecto por ley no presentó la solicitud de inscripción de dicho nombre comercial, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad de su signo distintivo **“www.destinostvinternacional.com (DISEÑO)”**, a la fecha de inscripción del signo distintivo mencionado como Hecho Probado No. 2 en el Considerando anterior, propiedad de la empresa **FINANTEK SEIS S.A.**, sea a fecha 21 de julio del 2000, ni el uso anterior en nuestro país de



ese signo distintivo a esa fecha, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal situación. Igualmente no cumplió con el trámite establecido en el artículo 17 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No. 7978.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, con base en la prueba aportada a los autos, concluyó sobre la notoriedad alegada por la empresa oponente, lo siguiente:

“(...), éstas no se entran a conocer (sic) ya que se trata de prueba constituida a partir del año 2001, y siendo que la marca está registrada por el solicitante desde el año 2000, se demuestra que el derecho es anterior al del oponente, el solicitante viene utilizando y tiene un registro marcario desde ese año, así que el hecho de utilizar la marca a partir del año 2001 por el oponente y que su marca (sic) haya adquirido notoriedad a partir de ese año, es irrelevante para este registro, ya que existía un derecho marcario anterior, que se encuentra aún vigente. Por lo tanto la prueba de notoriedad es irrelevante para efectos de este expediente y no se entrará a conocer por carecer de interés procesal.”

En lo que respecta a la solicitud presentada por la oponente, expediente No 2007-5621, acumulado al presente expediente por el Órgano a quo según se dijo supra, el Registro resolvió:

“(...) Primeramente debemos notar que gráficamente existe identidad en la palabra DESTINOS en el caso de la marca oponente, se le agregan otros elementos denominativos como lo son www y com., que son términos genéricos no susceptibles de apropiación marcaria, que por lo tanto, no le otorgan distintividad al signo. Debe notarse que además estos elementos denominativos, se le agregan también los términos TV INTERNACIONAL, términos descriptivos de una cierta actividad, que tampoco resultan en elementos suficientes para otorgarle la carga de distintividad necesaria para la coexistencia marcaria (sic). Fonéticamente, cabe señalar que al comparar ambos



nombres, el término DESTINOS, se da un alto grado de similitud en la pronunciación de los mismos. Ideológicamente, resulta prácticamente idéntica la idea que queda en el consumidor al momento de escuchar o apreciar los términos, la única diferencia puede darse en los términos genéricos que se le agregan al signo del oponente, pero que los mismos pueden dar a entender que se trata de una modalidad televisiva de la misma empresa. Nótese entonces que existen suficientes semejanzas entre signos como para que le consumidor pueda caer en confusión sobre si se trata de una misma empresa comercial dedicada a agencia de viajes, pero con una modalidad televisiva o que existe una relación empresarial entre signos, por lo que debe prevalecer el derecho anterior del titular del nombre comercial inscrito, sea el solicitante del expediente que nos ocupa y debe impedirse la coexistencia marcaria (sic) y denegarse la solicitud de inscripción de la marca (sic) del oponente, expediente 5621-2007.”

Por todo lo anteriormente establecido, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió que:

*“(…) Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por la empresa DESTINOS TV.COM S.A. y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial “DESTINOS (DISEÑO)”. Asimismo se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial “**www.destinostvinternacional.com (diseño)**”, expediente 2007-5621.”*

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, presentado en fecha cuatro de enero del dos mil diez ante este Tribunal, alegó que no comparte la resolución del Registro por dos razones:

“(…) La primera porque la gestionante en ningún momento ha demostrado tener su nombre en uso, ni tampoco ha demostrado tener mayor notoriedad que la nuestra. Es un



hecho que DESTINOS TV COM ha hecho famosa la palabra DESTINOS, pero más concretamente a DESTINOSTV o también DESTINOSTVINTERNACIONAL (como internacionalmente se le conoce)

Sin embargo, se rechaza la marca (sic) www.destinostvinternacional.com, lo cual no es lógico porque en nada se parece a DESTINOS, salvo que efectivamente comparten el vocablo DESTINOS. Pero es público notorio que DESTINOSTE.COM goza de una fama y notoriedad internacional, que el registro no quiere admitir. Si bien rechaza la oposición, esto tampoco es obstáculo para que DESTINOSTVINTERNACIONAL.COM pueda existir y registrarse...”

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Conforme al artículo 2° de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por el apelante a la fecha de registro del nombre comercial “**DESTINOS (DISEÑO)**”, sea al 21 de julio de 2000, propiedad de la empresa **FINATEK SEIS S.A.**, según quedó demostrado con la prueba que fue agregada a los autos por la representación de la empresa oponente, sino que logra demostrar cierto grado de conocimiento y notoriedad de su signo por parte del público consumidor posterior a esa fecha, sin poderse determinar de los autos, la fecha exacta en que se logra constituir como marca notoria dentro del sector pertinente, quedando claro que si es de forma posterior a la fecha de inscripción del signo antes citado.

Por otra parte, este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la empresa apelante el uso anterior en nuestro país del signo alegado, además de no haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para estos casos, tal uso no quedó fehacientemente demostrado, con la prueba aportada a los autos, no es suficiente para acreditar el uso anterior. Asimismo debe tomarse en cuenta que en el caso de autos, el signo distintivo de la empresa oponente no se encuentra registrado en nuestro país,



según se desprende de los autos, razón por la cual los argumentos dados por el órgano a quo antes mencionados, como base del rechazo de la oposición y asimismo del rechazo de la solicitud presentada por la oponente bajo el expediente No. 2007-5621, resultan válidos y son avalados en su totalidad por este Tribunal en este acto.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en el escrito de expresión de agravios, que a todas luces resultan inatendibles y confirmarse la resolución dictada por el órgano a quo, toda vez que la empresa opositora no comprobó el uso anterior de su signo distintivo en nuestro país sobre el signo solicitado, ni cumplió con el trámite establecido en el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas, además de no gozar del status de notoriedad a la fecha requerida para lograr los efectos deseados, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demostraran.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la empresa **DESTINOS TV.COM S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y tres minutos y diecisiete segundos del doce de junio de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. 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, N° 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la empresa **DESTINOS TV.COM S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y tres minutos y diecisiete segundos del doce de junio de dos mil nueve, la cual 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38