



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0799-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “DESTINOSTV. COM”

CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2607-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 472-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veinte minutos del dos de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Erika Esquivel Villalobos**, mayor, casado dos veces, con cédula de identidad número 1-885-986, en su condición de apoderado especial de la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas y treinta y seis minutos con siete segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de marzo de 2011, el Licenciado **Mauricio Cortes Echeverría**, representante de la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, solicitó el registro de la marca de servicios **“destinostv.com (DISEÑO)”** en **clase 39** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Organización de viajes, turismo mayorista y minorista, tour operadores, charteros, agencia de viajes receptiva y emisora.”*



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas y treinta y seis minutos con siete segundos del cuatro de agosto de dos mil once, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, interpone para el día 12 de agosto de 2011, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y seis minutos y once segundos del veintitrés de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...); y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, los siguientes:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **DESTINOS TROPICALES (DISEÑO)**, bajo el número 184843, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **DESTINOS TROPICALES DE CENTRO AMERICA S.A.** (doc. v.f 35 y 36)
2. Que la empresa **FINANTEK SEIS S.A.**, **presentó el 03/02/1999** la solicitud de la inscripción del nombre comercial **DESTINOS (DISEÑO)**, la cual quedó registrada el 21/07/2000, bajo el número 207481, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza. (doc. v.f 50 al 52)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, cuenta con el siguiente hecho:

Único: Que la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM. INTERNACIONAL S.A.**, haya posicionado en el mercado nacional o internacional la marca de servicios **DESTINOS TV.COM**, sobre el signo inscrito **DESTINOS**.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo **“DESTINOSTV.COM”** en clase 39 internacional, al ser inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y cotejo con relación a los signos inscritos, por cuanto protegen servicios similares y relacionados con el giro del establecimiento comercial. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger. También, la Dirección del Registro de la Propiedad determina el rechazo de la solicitud del signo **“DESTINOSTV.COM”**, en virtud de ser una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los nombres comerciales inscritos **“DESTINOS”**, por



cuanto a pesar de encontrarnos en una marca y un nombre comercial que se encuentran en distintas clases; ambos se encuentran relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, y ante ello, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. En este sentido, el signo propuesto trasgrede el artículo 8 literal a), d) y artículo 7 párrafo final, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó: que la marca solicitada identifica una empresa en el mercado del turismo distinguiéndola de las demás agencias de viaje que desarrollan actividades similares, debido a su notoriedad y fama a nivel nacional e internacional desde el año 2001, por lo tanto no existen fundamentos contundentes que lleven al público de este mercado a confusión alguna, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. La marca solicitada no puede conducir a confusión a los consumidores debido a que existen elementos diferenciadores como lo son cinco letras en el nombre que hace que fonéticamente exista en parte una similitud pero en su totalidad no es idéntico, un logo totalmente diferente, colores que no posee la marca registrada, una característica que resulta considerablemente, como lo es la notoriedad, la trayectoria a nivel nacional e internacional y la fama entre los consumidores en este mercado del turismo. Que la marca solicitada DESTINOSTV.COM es la clase 39 y la marca ya registrada denominada DESTINOS, es de la clase 49 internacional, además la marca solicitada para inscripción posee diferencias claramente distinguibles como lo es el (TV.COM) y un logo totalmente reconocido y famoso entre los consumidores desde hace más de 10 años, además de la reserva de colores, fama reconocimiento, y notoriedad que podría ser completamente comprobado mediante un Estudio de Mercado que ya se encuentra en proceso por ser utilizado como confirmación de nuestra firmeza en el mercado, esto tomando en cuenta los criterios para reconocer la notoriedad según lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. De conformidad con lo anterior es evidente que la resolución carece de una adecuada valoración para determinar la inscripción de la marca solicitada, la cual a toda luz es



notoria, reconocida y se encuentra bien definida en el mercado, y por consiguiente debería inscribirse en el registro. Por lo que pido se anule la resolución impugnada o, de lo contrario, que se revoque y se declare sin lugar y se admita el recurso de apelación presentado subsidiariamente.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa tenemos que el Registro aplicó al caso bajo examen el artículo 7 párrafo final, y artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos



casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos, aunado al innegable derecho que ostenta el titular de un signo inscrito a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, como el derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa tesis, este Tribunal concuerda con el criterio vertido por el Registro, toda vez que la solicitud de la marca de servicios “**DESTINOSTV.COM**”, presentada por la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, en clase 39 internacional, cuenta con similitudes de carácter visual, ideológico y auditivo que impiden su coexistencia registral, en virtud de que tal y como se desprende los signos inscritos “**DESTINOS**”, indicados en el considerando primero, y el signo solicitado “**DESTINOSTV.COM**”, se desprende que a nivel visual las denominaciones utilizan dentro de su estructura gramatical la misma palabra “**DESTINOS**” y a pesar de que la solicitud utilice como complemento las letras (**TV.COM**) no le proporciona mayor distintividad al signo propuesto.



Por otra parte, a nivel auditivo el signo solicitado tampoco le proporciona una diferencia sustancial, en virtud que sea su pronunciación completa o no, su característica particular se enfoca en el elemento “**DESTINOS**” por ende se identifica como si fuese de la misma empresa, aunado al hecho que pretende la protección de servicios similares y relacionados entre sí y en consecuencia ideológicamente el consumidor medio lo asociaría como si fuese del mismo origen empresarial.

En cuanto al tema de la notoriedad alegada, este Tribunal estima en este caso, que no entra a conocer de ello en virtud de que se tiene por demostrado, que la empresa **FINANTEK SEIS, SA**, es titular del signo **DESTINOS** en clase 49 internacional, ejerciendo como tal un mejor derecho desde el año 2000 en que se inscribió, en este sentido recae en innecesaria la valoración de la prueba aportada a efectos de comprobar la notoriedad de signo solicitado **DESTINOS TV.COM**, razón por la cual no son de recibo los argumentos dados.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Erika Esquivel Villalobos**, apoderada especial de la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas y treinta y seis minutos con siete segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la cual se confirma, en cuanto a la violación contenida en el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Erika Esquivel Villalobos**, apoderado especial de la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas y treinta y seis minutos con siete segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicio **DESTINOSTV.COM**, en clase **39** de la nomenclatura internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora