



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0038-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “TAM DMC”**

**CORPORACIÓN DE VIAJES TAM. S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-7778)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 0493-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con diez minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Tomás Quirós Jiménez**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuatrocientos once-cero quinientos nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DE VIAJES TAM, S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:53:17 horas del 11 de noviembre del 2015.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el once de agosto del dos mil quince, el señor Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DE VIAJES TAM, S.A.** solicitó la inscripción del “**TAM DMC**” como marca de servicios para proteger y distinguir, “servicios de turismo receptivo con énfasis en el acompañamiento de viajeros de tipo CIP”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Mediante resolución final de las 07:53:17 horas del 11 de noviembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por ser inadmisibles por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** En escrito presentado el veinticuatro de noviembre del dos mil quince, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Tomás Quirós Jiménez, en representación de la empresa **CORPORACIÓN DE VIAJES TAM, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 09:48:39 horas del 15 de diciembre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las 09:49:39 horas del quince de diciembre del 2015, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

**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, la nulidad 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, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 12 de agosto del 2011, y vigente hasta el 12 de agosto del 2021, la marca de servicios  registro



número **211547**, propiedad de la empresa COSTA RICA DMC TOURS, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-555894, que protege y distingue, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al traslado de viajeros por diferentes vías, ya sea marítimas, terrestre o aérea, organización, venta y operación de excursiones y reservación y venta de paquetes turísticos y en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, servicios de asesoría, logística y organización de congresos, conferencias, talleres, concursos, simposios y eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general.” (Ver folios 48 a 49).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 12 de julio del



2011, y vigente hasta el 12 de julio del 2021, la marca de servicios registro número **210695**, propiedad de la empresa COSTA RICA DMC TOURS, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-555894, que protege y distingue, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al traslado de viajeros por diferentes vías, ya sea marítimas, terrestre o aérea, organización, venta y operación de excursiones y reservación y venta de paquetes turísticos (no incluyen reservas de habitaciones de hotel o reservas de alojamiento para turistas)” y en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, servicios de asesoría, logística y organización de congresos, conferencias, talleres, concursos, simposios y eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general.” (Ver folios 50 a 51).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 13 de enero del 2012, y vigente hasta el 13 de enero del 2022, la marca de servicios



registro número **215361**, propiedad de la empresa COSTA RICA DMC TOURS, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-555894, que protege y distingue, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al traslado de viajeros por diferentes vías, ya sea marítimas, terrestre o aérea, organización, venta y operación de excursiones y reservación y venta de paquetes turísticos (no incluyen reservas de habitaciones de hotel o reservas de alojamiento para turistas)” y en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, servicios de asesoría, logística y organización de congresos, conferencias, talleres, concursos, simposios y eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general.” (Ver folios 52 a 53).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 15 de marzo del



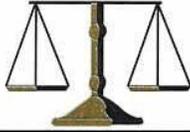
2004, el nombre comercial registro número **145688**, propiedad de la empresa COSTA RICA DMC TOURS, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-555894, que protege y distingue, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, “Un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios de turismo, turismo receptivo, comercialización de paquetes de turismo, operación de viajes, representación de casas extranjeras, servicios de transportes terrestre de turismo, atención de grupos de turistas, viajes, alojamiento y traslado de turistas, comercio electrónico, ubicado del Restaurante El Chicote en Sabana Norte, 100 norte, 25 oeste, 200 norte y 150 oeste, Edificio Rosanka mano



izquierda, portón negro con bambú, timbre 3. (Ver folios 54 a 55).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca **TAM DMC**, en **clase 39** para proteger servicios de turismo receptivo con énfasis en el acompañamiento de viajeros tipo VIP. Existe en la publicidad registral la marca **DMC GROUPS (diseño)** registro número 211547 para proteger en **clase 39** servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al traslado de viajeros por diferentes vías, ya sea marítimas, terrestre o aérea, organización, venta y operación de excursiones y reservación y venta de paquetes turísticos y en **clase 41** protege servicios de asesoría, logística y organización de congresos, conferencias, talleres, concursos, simposios y eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general. La marca **DMC TOURS (diseño)**, registro número 210695, en **clase 39** servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al traslado de viajeros por diferentes vías, ya sea marítimas, terrestre o aérea, organización, venta y operación de excursiones y reservación y venta de paquetes turísticos (no incluyen reservas de habitaciones de hotel o reservas de alojamiento para turistas) y en **clase 41** protege servicios de asesoría, logística y organización de congresos, conferencias, talleres, concursos, simposios y eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general. La marca **DMC GROUP We are in change of the fun! (diseño)** registro número 215361, clase 39 para proteger “servicios de agencia de viajes receptiva, dedicada al traslado de viajeros por diferentes vías, ya sea marítimas, terrestre o aérea, organización, venta y operación de excursiones y reservación y venta de paquetes turísticos (no incluyen reservas de habitaciones de hotel o reservas de alojamiento para turistas)” y en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, servicios de asesoría, logística y organización de congresos, conferencias, talleres, concursos, simposios y eventos de tipo deportivo, cultural o de entrenamiento en general, y el nombre comercial **COSTA RICA DMC TOURS (diseño)**, registro número **145688**, en **clase 49** protege un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios de turismo, turismo



receptivo, comercialización de paquetes de turismo, operación de viajes, representación de casas extranjeras, servicios de transportes terrestre de turismo, atención de grupos de turistas, viajes, alojamiento y traslado de turistas, comercio electrónico, ubicado del Restaurante El Chicote en Sabana Norte, 100 norte, 25 oeste, 200 norte y 150 oeste, Edificio Rosanka mano izquierda, portón negro con bambú, timbre 3. El Registro rechaza por derechos de terceros e invoca el artículo 8 incisos a), b) y d).

La recurrente en su escrito de apelación argumenta que para que haya confusión deben existir tres elementos diferenciadores, el fonético, gramático e ideológico. Que DMC es genérico y significa DESTINIT MANAGMENT COMPANY o sea empresa de gestión de destino, y aporta unas pruebas a folio 33 al 40 sobre ello y sobre la línea aérea TAM.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo “TAM DMC”. Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.



Conforme a lo anterior, este Tribunal ha determinado que en la publicidad registral ya existen inscritas las marcas indicadas en el considerando primero de la presente resolución y conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe proteger al titular registral.

El hecho de que los signos bajo cotejo, el solicitado denominativo y las marcas y nombre comercial inscritos son de tipo mixto, que incluyen palabras, dibujos y diseños, siempre el elemento central que concentra la aptitud distintiva en ellos, lo son sus elementos literales, sea, **DMC**, ya que ésta denominación es la que sobresale en los conjuntos marcarios, y es la que el consumidor habrá de recordar a la hora de realizar el acto de consumo, y es a través de ellas que se referirá a los servicios que desea adquirir.

De manera que la marca propuesta **TAM DMC**, gira en torno de la palabra **DMC** de los signos inscritos, siendo que los demás elementos que acompañan a los distintivos registrados, constituyen elementos de uso común y necesarios en el comercio, como lo son las palabras **GROUPS** y **TOURS**, y el vocablo **COSTA RICA** es un indicativo del lugar donde se prestan los servicios. No obstante, cabe señalar, que el hecho que la solicitada utilice al inicio de su denominación la palabra **TAM**, para hacer la diferencia de las existentes en la publicidad registral, ello no viene a individualizar la marca que se intenta registrar de las inscritas, dado que el público consumidor podría pensar que los signos inscritos con anterioridad tienen una nueva presentación en el comercio con el agregado **TAM**, o bien podría idear en su mente que los conjuntos marcarios registrados y solicitado son parte de la línea área **TAM**, con lo cual se produciría un riesgo de asociación. Vemos así, que los signos enfrentados se asemejan ya que tienen en común el elemento “**DMC**” situación que desde el punto de vista **gráfico o visual** provoca que el signo solicitado tenga un riesgo importante de ser asociada a los signos registrados.

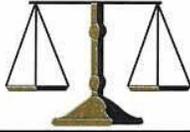


Desde la óptica **fonética o auditiva**, y tomando en cuenta lo señalado anteriormente, al escuchar la vocalización de las denominaciones **DMC** éstas suenan igual, debido al elemento en común que tienen, que es sobre el cual recaerá la atención de los consumidores, y por ende puede generar riesgo de confusión. Y desde el punto de vista **ideológico o conceptual**, los signos son percibidos por el consumidor de una misma forma lo que le ocasionaría riesgo de confusión.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con los signos registrados, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial,

Ahora bien, la ley marcaria permite la inscripción de signos similares o idéntico a los registrados, siempre que los servicios o productos que protegen no sean similares, idénticos y que tampoco se relacionen. Lo anterior conforme al principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Haciendo el ejercicio anterior, entre el signo solicitado y los inscritos y en relación a los servicios que identifican uno y otro signo, se observa que la marca solicitada protege en clase 39 de la clasificación internacional de Niza, servicios de turismo receptivo con énfasis en el acompañamiento de viajeros de tipo VP. Por su parte, las marcas registradas “**DMC GROUPS (diseño)**”; “**DMC GROUP We are in change of the fun! (diseño)**” y el giro comercial a que se dedica el establecimiento comercial “**COSTA RICA DMC TOURS (diseño)**”, están relacionados, en el sentido que los servicios de la pretendida se encuentran contenidos entre los servicios que distinguen las marcas registradas y el giro comercial son de una misma naturaleza, “turismo”, lo que impide la convivencia registral de los signos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el consumidor.



Por los argumentos expuestos, se concluye que al estar frente a signos semejantes y servicios y giro comercial de una misma naturaleza y relacionados, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. y d. Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los servicios y el giro comercial. El consumidor puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de los signos que se encuentran inscritos. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con los artículos 25 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deben proteger los signos inscritos y por ende al titular de esos signos, quien goza de un derecho de exclusividad sobre éstos.

En cuanto a los agravios planteados por el apelante, respecto a que, para que haya confusión deben existir tres elementos diferenciadores, el fonético, gramático e ideológico. Que DMC es genérico y significa DESTINIT MANAGEMENT COMPANY o sea empresa de gestión de destino, y aporta unas pruebas a folio 33 al 40 sobre ello y sobre la línea aérea TAM. Cabe indicar a la recurrente, que el Registro de la Propiedad Industrial al igual que este Tribunal conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se avoca a examinar los signos en conflicto desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, y de ese análisis tal y como se estableció líneas atrás, se determina que la denominación DMC está incluida dentro de los signos inscritos, es más, corresponde al elemento principal, preponderante de éstos signos. Si bien estas letras que conforman la denominación DMC comercialmente pueden tener un significado tal como lo indica el apelante, el consumidor medio no lo determina así al momento de observar la marca, para él simplemente la marca es DMC con los elementos secundarios que contenga. De manera que la marca solicitada cotejándola con las inscritas, no genera dentro del consumidor aspectos dirigidos a individualizarla dentro del mercado, es más, podría producir en las inscritas un efecto contrario que perjudique a éstas, ya que el consumidor podría pensar que todas las marcas y nombre comercial incluyendo la solicitada, pertenecen a la línea aérea TAM, con lo cual se podría producir una dilución de los signos inscritos en contra del titular inscrito.



Bajo este contexto y siendo que el elemento que el consumidor va a recordar al momento de observar la marca solicitada es DMC y que éste constituye ser el elemento principal en las inscritas, podría provocarse un riesgo de confusión y de asociación en detrimento de las inscritas. Por lo que procede el rechazo del agravio. En este sentido la prueba aportada a folios 33 al 40 resulta irrelevante, ya que el registrador conforme al proceso que se pide, lo que corresponde conforme al marco de calificación, es analizar como en efecto se hace, que la marca solicitada no contravenga situaciones intrínsecas o extrínsecas.

De acuerdo a lo expuesto, y al ser el signo solicitado capaz de generar confusión y de ser asociado entre los consumidores con respecto a los inscritos, este no posee capacidad distintiva, no siendo factible su registro, por lo que se debe confirmar la resolución venida en alzada. Por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Tomás Quirós Jiménez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DE VIAJES TAM, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:53:17 horas del 11 de noviembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TAM DMC**” en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Tomás Quirós Jiménez**, en su condición



de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DE VIAJES TAM, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:53:17 horas del 11 de noviembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TAM DMC**” en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

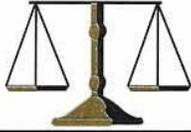
*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO  
TG. MARCAS INADMISIBLES  
TNR.00.41.33**