



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0790-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “DESTINOSTV. COM CANAL INTERNACIONAL”

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° 0586-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del diecinueve de junio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Cortes Echeverría**, mayor, solero, vecino de Santa Ana, portador de cedula de identidad número 1-990-438, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con doce minutos y trece segundos del dieciséis 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 canal internacional (DISEÑO)”** en **clase 35 y 41** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Empresa dedicada a ser un medio de comunicación informativo de turismo y cultura nacional e internacional,*



por medio del cual vende publicidad y ofrece servicios de producción audiovisual.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con doce minutos y trece segundos del dieciséis 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, el representante de la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, interpone para el día 22 de agosto de 2011, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y nueve minutos y cuarenta y dos segundos del veinticuatro de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...): **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...); 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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



1. Certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, del nombre comercial **DESTINOS (DISEÑO)**, bajo registro número 121096, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, **inscrita 21 de julio de 2000 y presentada el 03 de febrero de 1999**, propiedad de la empresa **FINANTEK SEIS S.A.** (doc. v.f 17 al 19)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este procedo.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo **“DESTINOSTV.COM CANAL INTERNACIONAL”** en clase 35 y 41 internacional, al ser inadmisibile 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. Ante ello, la Dirección del Registro de la Propiedad determina el rechazo de la solicitud del signo **“DESTINOSTV.COM CANAL INTERNACIONAL”**, en virtud de ser una marca inadmisibile 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 veintitrés letras en el nombre que hace que fonéticamente exista en una mínima parte una similitud pero no en su mayoría, un logo totalmente diferente, colores que no posee la marca registrada, una característica importante que resalta 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 CANAL INTERNACIONAL es la clase 35 y 41 además la marca solicitada para inscripción posee diferencias claramente distinguible como lo es en el nombre (TV.COM CANAL INTERNACIONAL) y un logo totalmente reconocido y famoso entre los consumidores desde hace más de 10 años y entre los televidentes, 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 del



turismo televisivo, 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.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, este Tribunal concuerda con el criterio vertido por el Registro, toda vez que la solicitud de la marca de servicios **“DESTINOSTV.COM CANAL INTERNACIONAL”**, presentada por la empresa **CANAL DESTINOSTV.COM INTERNACIONAL S.A**, en clase 35 y 41 internacional, cuenta con similitudes de carácter **visual, ideológico y auditivo** que impiden su coexistencia registral, por cuanto tal y como se desprende del análisis realizado a los signos inscritos **“DESTINOS”**, indicados en el considerando primero, y del signo solicitado **“DESTINOSTV.COM CANAL INTERNACIONAL”**, se desprende que a nivel visual dentro de su estructura gramatical utilizan la misma palabra **“DESTINOS”** y pese a que la



solicitud utilice como complemento de dicho signo las letras (**TV.COM CANAL INTERNACIONAL**) ello no le proporciona mayor distintividad al signo, por ende a nivel auditivo no hace una diferencia sustancial, por cuanto sea esta pronunciación completa o no, su característica particular se focaliza en el elemento “**DESTINOS**” y con ello a nivel auditivo se identificara como si fuese de la misma empresa, máxime que pretende la protección de servicios similares y relacionados entre sí y en consecuencia ideológicamente el consumidor medio la va a asociar como si fuese del mismo origen empresarial, por cuanto a pesar de que se encuentren en clases diferentes de la nomenclatura internacional, los servicios que protegen se encuentra relacionados entre sí, por ende el riesgo de confusión y asociación sería inevitable, con la marca inscrita.

Ahora bien en cuanto a la notoriedad alegada no se entra a conocer de la misma en virtud de que tal y como fue indicado en el considerando primero, y del cual es un hecho que se tiene por demostrado en el presente caso, la empresa **FINANTEK SEIS, SA**, es titular del signo **DESTINOS** en clase 49 internacional, ejerciendo un mejor derecho desde el año de 1999, situación la cual este Tribunal no podría obviar y 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 dicho argumentos.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto 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, 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 once horas con doce minutos y trece segundos del dieciséis 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 CANAL INTERNACIONAL**, en clase **35 y 41** 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