

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0025-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Señal de Propaganda “VIAJES COLÓN LA BARRA DE LOS TICOS”**

**AGENCIA DE VIAJES COLÓN, S.A. apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9796)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO 0293-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del diecisiete de mayo del dos mil dieciocho.***

***Recurso de apelación*** interpuesto por el licenciado **Efraín Navarro Rojas**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 2-0435-0780, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **AGENCIA DE VIAJES COLÓN, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-032032, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:31 horas del 01 de diciembre de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de octubre de 2017, por el licenciado **Efraín Navarro Rojas**, en la condición antes indicada, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**VIAJES COLÓN LA BARRA DE LOS TICOS**”, destinada para promocionar: “*un establecimiento comercial dedicado a la venta de servicios de turismo en general*”, la cual será utilizada con el nombre comercial “**Viajes colon**”

**a un solo click de viajar**”, registro número **224976**, inscrita el 08 de febrero de 2013.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las 14:43:47 horas del 20 de octubre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, por encontrarse inscrita la señal de propaganda **“LA BARRA TICA”**, para proteger y promocionar: *“organización de viajes, en relación con el nombre comercial “FAYTUR”, según número de registro 225580”*, inscrita el 22 de junio de 2017, registro número **262866**, propiedad de **AGENCIA DE VIAJES FAYTUR, S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 15:18:31 horas del 01 de diciembre de 2017, el Registro de Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la señal de propaganda presentada ...”***.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de diciembre de 2017, el licenciado **Efraín Navarro Rojas**, en representación de la empresa **AGENCIA DE VIAJES COLÓN, S.A.**, apeló la resolución referida y expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redactar la juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la señal de propaganda: “**LA BARRA TICA**”, desde el 22 de junio de 2017, propiedad de la empresa **AGENCIA DE VIAJES FAYTUR, S.A.**, registro número **262866**, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para proteger y promocionar: “*organización de viajes, en relación con el nombre comercial “FAYTUR”, según número de registro 225580*” (ver folio 6 y 7 del expediente principal).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio de la señal de propaganda “**VIAJES COLÓN LA BARRA DE LOS TICOS**”, procedió con su rechazo al determinar que esta es inadmisibles por derechos de terceros, al incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 inciso d) ya que los signos evocan la misma idea al consumidor y se encuentran estrechamente relacionados con los servicios que promociona el signo inscrito “**LA BARRA TICA**”.

Por su parte, el representante de la empresa **AGENCIA DE VIAJES COLÓN, S.A.** manifiesta en sus agravios que la señal de propaganda de su representada será utilizada para distinguir al grupo de aficionados que viajarán a través de esta empresa, razón por la cual no existe similitud gráfica y fonética con relación a la inscrita, al poseer el signo solicitado suficientes elementos diferenciadores. Agrega que los términos “barra” y “tica” son de uso común y los clientes tienen el conocimiento comercial de la empresa Agencia de Viajes Colón S.A., puesto que la señal de propaganda solicitada va dirigida a sus clientes, no existiendo dificultad para distinguir el origen de los signos en disputa.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:18:31 horas del 01 de diciembre de 2017, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de dicha señal de propaganda, por considerar, que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 por existir similitud entre la señal de propaganda inscrita y la solicitada.

De previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, es importante señalar que el artículo 2, de la ley antes citada, dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

*“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”.*

(La negrilla no corresponde al texto original).

Por su parte, este Tribunal ha dicho que la esencia de una señal de propaganda, se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario, el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor y la competencia leal entre empresas. Las señales de propaganda propuestas deben ser “características” y “originales”, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores y los competidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación, que establece nuestra legislación marcaria.

Tenemos entonces, que dicha definición alude a la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre

determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores. Es la normativa la que invoca la complementariedad en sentido subjetivo y objetivo del signo marcario o un nombre comercial con una señal de publicidad determinada, al precisar el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas citada, que en la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificarse la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema; de ahí que, la vigencia de la figura de la señal de publicidad se sujete a la del signo a que se refiere o la acompaña (Artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). La protección conferida por el registro a un signo de esta naturaleza abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado. El Derecho Comparado y la doctrina sobre el tema son a la vez pacíficos en aceptar que las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de registro a favor del mismo titular.

Ahora bien, bajo esa premisa y con asocio de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 quinquies b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es claro que la esencia de una señal de propaganda se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario, el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor y la competencia leal entre empresas. Para lo cual, no podría este Tribunal obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interés se indica:

*“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].”* (Destacado no corresponde al

original)

Concuerda este Tribunal en que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, cuando resuelve rechazar la inscripción de la señal de propaganda: **“VIAJES COLÓN LA BARRA DE LOS TICOS”**, al considerar que efectivamente existe similitud con la inscrita **“LA BARRA TICA”**, por incurrir en la prohibición establecida en el artículo 62 incisos d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, que disponen lo siguiente:

*“[...] **Prohibiciones para el registro.** No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:*

*[...]*

*d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero. [...]*”

En este sentido, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada, y que para el caso bajo examen le es de aplicación el inciso d) del citado cuerpo normativo.

Ahora bien, dada la existencia de un tercero con una marca inscrita similar a la señal de propaganda solicitada se debe proceder a realizar el análisis de los signos teniendo presente los términos utilizados, del cual se puede colegir lo siguiente:

| Señal de propaganda inscrita   | Señal de propaganda solicitada   |
|--|--|
| <b>“LA BARRA TICA”</b>   | <b>“VIAJES COLÓN LA BARRA DE LOS TICOS”</b>  |
| Registro<br><b>262866</b>  | Registro<br>----   |
| Titular<br><b>AGENCIA DE VIAJES FAYTUR, S.A.</b>   | Titular<br><b>AGENCIA DE VIAJES COLÓN, S.A.</b>  |
| Para promocionar: <i>“organización de viajes, en relación con el nombre comercial “FAYTUR”, según número de registro 225580”</i> | Para promocionar: <i>“un establecimiento comercial dedicado a la venta de servicios de turismo en general”, la cual será utilizada con el nombre comercial “Viajes colon a un solo click de viajar”</i> ”, |

A **nivel gráfico**, se desprende que los signos cotejados comparten los vocablos **“LA”** y **“BARRA”** que son los elementos centrales de la aptitud distintiva de la señal de propaganda previamente inscrita.

Ahora bien, a **nivel fonético** siendo que los signos cotejados presentan en su conformación los términos **“LA BARRA TICA”** y **“LA BARRA DE LOS TICOS”** contienen tal identidad a la hora de pronunciarlos que se escuchan y perciben de manera equivalente y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio. Por lo que el consumidor medio a diferencia de lo que estima el gestionante asumirá que los productos son de un mismo origen empresarial, en virtud de que el mensaje que se pretende transmitir al consumidor es igual.

Dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que el término utilizado **“LA BARRA TICA** en el inscrito o **“VIAJES COLÓN LA BARRA DE LOS TICOS”** en la señal de propaganda propuesta, infieren a un mismo contexto en la mente del consumidor, que será relacionado con el servicio que brindan ambas empresas, para el caso que nos ocupa una

empresa dedicada a promocionar viajes y servicios turísticos, igual al que ofrece el signo inscrito, lo cual provoca que el consumidor se vea afectado a la hora de realizar su acto de consumo y pueda causar confusión que conlleva a una posible asociación empresarial, por ende se cumple el supuesto del artículo 62 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no permitiendo su inscripción.

Conforme a las consideraciones expuestas, así como las citas normativas que anteceden, y verificado el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final, este Tribunal es del criterio que la señal de propaganda solicitada incumple con la normativa marcaria y no puede ser registrada ya que el artículo 62 incisos d) establece las prohibiciones para alcanzar el registro como signo, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Efraín Navarro Rojas**, en representación de la empresa **AGENCIA DE VIAJES COLÓN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:31 horas del 01 de diciembre de 2017, la cual en este acto se confirma.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado **Efraín Navarro Rojas**, en representación de la empresa **AGENCIA DE VIAJES COLÓN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:31 horas del 01 de diciembre de 2017, la cual se

*confirma*, denegando el registro de la señal de propaganda “**VIAJES COLÓN LA BARRA DE LOS TICOS**”. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José 04 de julio de 2018.-

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***