



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0641-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “DESTINOS TROPICALES (Diseño)”

DESTINOS TROPICALES DE CENTROAMERICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 11920-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1128-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con treinta minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-440-632, en su condición de apoderado especial de la empresa **Destinos Tropicales de Centroamérica, S. A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-424783, domiciliada en Playas del Coco, Sardinal de Carrillo, Guanacaste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos y diez segundos del diecisiete de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diez de setiembre de dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por la señorita Ana Catalina González Madrigal, mayor, soltera, empresaria, con cédula de identidad 1-871-216, en calidad de Apoderada Generalísima sin Límite de Suma de **DESTINOS TROPICALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.**, solicita la inscripción del nombre comercial **“DESTINOS TROPICALES (DISEÑO)”** para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial*



situado en Playas de El Coco de Sardinal, Carrillo de Guanacaste (25 ms. Sur de la entrada principal hacia Ocotol, sobre el boulevard), dedicado a la prestación de servicios turísticos, de una agencia de viajes, de transportes, y a la exportación e importación de todo tipo de servicios y mercancías”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cinco minutos con diez segundos del diecisiete de octubre de dos mil ocho, resuelve denegar la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número 121096 el nombre comercial “**DESTINOS (DISEÑO)**”, a nombre de **FINANTEK SEIS, S.A.** entidad domiciliada en San José, calle 31, avenidas 3 y 5, edificio de dos pisos, Costa Rica, inscrita desde el 21 de julio de 2000, en clase 49 de la Clasificación Internacional, para proteger: *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 25 y 26).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que tengan relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de registro del nombre comercial “**DESTINOS TROPICALES (diseño)**”, indicando que el nombre comercial solicitado violenta el artículo 65 de la Ley de Marcas, pues resulta muy similar al signo inscrito a nombre de la empresa FINANTEK SEIS, S.A, y que de aceptar su inscripción se provocaría un riesgo de confusión, que puede inducir a error al consumidor promedio, al no poder distinguir el verdadero origen de los mismos. Realizado el cotejo marcario de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de aplicación a nombres comerciales según el artículo 68 de esa misma Ley, concluye que no existen elementos diferenciadores suficientes que permitan la coexistencia de ambos signos, pues el solicitado carece de la novedad y originalidad necesarias para aportar distintividad en los niveles gráfico, fonético e ideológico, siendo mayores las semejanzas que las diferencias entre el nombre comercial inscrito y el solicitado. Aunado a que los servicios son también similares, por lo que su difusión o la prestación de los mismos puede generar confusión en relación con el origen empresarial de los mismos.

El apelante alega que los argumentos esbozados por el Registro en la resolución recurrida son erróneos a la luz de una correcta interpretación y aplicación de los principios rectores del derecho marcario. El nombre comercial solicitado debe analizarse en conjunto y no



solamente un elemento aislado, como lo hizo el Registro al realizar el cotejo de los elementos denominativos de ambos signos. En el aspecto gráfico, el signo registrado consiste en una sola palabra, de 3 sílabas y 8 letras, mientras que el solicitado se compone de dos palabras con un total de 7 sílabas y 18 letras. Asimismo, el elemento figurativo del nombre inscrito representa un globo terráqueo y en el solicitado asemeja una palmera estilizada. En el aspecto fonético, la palabra “TROPICALES” imprime una diferenciación en los esfuerzos vocales requeridos para pronunciarla, por lo que no son semejantes. Por último, en el ideológico, el término “TROPICALES” establece una diferencia entre ambos nombres pues el inscrito es general, por lo que evoca sentidos múltiples, por ejemplo: *destinos cercanos, destinos adyacentes, destinos próximos, destinos lejanos, destinos remotos, destinos retirados*, etc. Mientras que en el solicitado evoca únicamente a *destinos tropicales*. En razón de estos alegatos, considera que la coexistencia de ambos nombres comerciales es posible, sin lesionar los intereses de su representada, del titular del signo inscrito y de los consumidores, por lo que solicita revocar la resolución que recurre.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.



En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto 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. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** 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.

La normativa es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo distintivo solicitado sea similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

*“Artículo 65º- **Nombres comerciales inadmisibles.** Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo (...) o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”*

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es claro, en el sentido, de que no es registrable un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito,



toda vez que la misión de los nombres comerciales está dirigida a distinguir unos establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda.

En el caso bajo estudio, no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver diferente de como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, dado que el nombre comercial solicitado, en el término tópico de su elemento denominativo, “**DESTINOS**”, es idéntico al nombre comercial inscrito por la empresa Finantek Seis, S.A, en los niveles gráfico, fonético e ideológico, siendo que el término secundario “**TROPICALES**”, en el solicitado, no aporta la distintividad necesaria para su eventual inscripción. Aunado a lo anterior, los servicios del giro comercial de ambos establecimientos son idénticos, lo que a todas luces provocaría que el consumidor medio recuerde esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que el consumidor no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme a su artículo 66 *“El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.”*

De lo que resulta evidente que la Administración Registral, por disposición legal, está obligada a proteger el signo inscrito en detrimento del solicitado, cuando estos guardan más similitudes que diferencias, por lo que debe confirmarse la resolución apelada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, en representación de la empresa solicitante **Destinos Tropicales de Centroamérica S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, diez

segundos del diecisiete de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se debe confirmar.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, en representación de la empresa solicitante **Destinos Tropicales de Centroamérica S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, diez segundos del diecisiete de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma, denegándose así la inscripción del nombre comercial “**DESTINOS TROPICALES (DISEÑO)**”. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33