



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0276-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “TURISTEANDO VACACIONES FACILES” (DISEÑO) 36, 39,43

CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-12136)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1145-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno-cero veinticuatro mil ciento ochenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos y veintisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 7 de Diciembre del 2011, el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios: “**TURISTEANDO VACACIONES FACILES**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir: En clase 36 de la clasificación internacional seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, todos relacionados con servicios turísticos. En clase 39, transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización



de viajes, todo relacionado con servicios turísticos. En clase 43, servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, todos relacionados con servicios turísticos.

II. Que mediante resolución dictada a las quince horas con once minutos y veintisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de Marzo del 2012, el Licenciado **Montero Sequeira**, en representación de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día 18 de Junio del 2012, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

IV. 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 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en virtud de que el signo marcario propuesto resulta capaz de causar engaño o confusión al consumidor medio, otorgándole características de los que no se tiene certeza, que a su vez el signo solicitado es



inapropiable por parte de un particular por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas.

Alega la parte apelante que la marca de su representada es una creación original de su representada, compuesto por palabras únicas y originales, cumpliendo con todos los elementos necesarios para proteger los productos en la clase 36, 39 y 43, siendo distintiva y única. Menciona que la marca propuesta se trata de un signo evocativo, debiendo hacer un esfuerzo el consumidor para encontrar la relación entre la marca y los servicios que se desean proteger.

El recurrente cita dentro de sus agravios resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI del Perú, la que hacen mención a los parámetros que separan a las marcas evocativas y la falta de distintividad, e indica que desde su perspectiva la marca **“TURISTEANDO VACACIONES FACILES” (DISEÑO)** no carece de distintividad, ubicándose en el margen de las marcas denominativas evocativas, cuyo registro es permisible.

Agrega que la marca **“TURISTEANDO”** ya fue registrada por ellos bajo el número de registro 261872, siendo solicitada en las mismas clases que la marca de la cual es objeto este proceso y cuya única diferencia es que la marca inscrita es una marca denominativa, por lo que le es extraño como los criterios de calificación pueden variar tanto y llegar a provocar una inseguridad jurídica. Por último dice que para lograr aclarar cualquier confusión en el consumidor por solicitud de su mandante, proceden a limitar sus productos para eliminar el riesgo de confusión al consumidor, pues se limitan las listas de productos y servicios a actividades relacionadas con el turismo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a



disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Una marca se considera inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, según Laborde, capaz de forzar la atención sobre los productos que distingue en forma diferente, original y novedosa respecto de las marcas de sus competidores. (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que “(...) *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos (...)*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Una vez estudiado el signo propuesto “**TURISTEANDO VACACIONES FACILES**” (**DISEÑO**) en las clases 36, 39 y 43, y analizando la negativa de inscripción en la cual se fundamenta el Registro de la Propiedad Industrial del artículo 7º de Ley de Marcas, considera este Tribunal que efectivamente debe confirmarse la resolución apelada.



Obsérvese que la marca que se pretende inscribir corresponde a un signo compuesto por tres palabras que describen cualidades de los servicios de turismo. El término *turisteando*, escrito en gerundio, se entiende como *turistear*, que proviene de *turista* y que conforme al diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, significa: *persona que hace turismo*". A su vez *turismo*, de acuerdo al mismo diccionario, corresponde a "*actividad o hecho de viajar por placer*". Por su parte los términos "*vacaciones fáciles*", dan la idea que el período de descanso que goza una persona después de determinado tiempo laboral, que precisamente son las vacaciones, van a ser fáciles.

Bajo ese concepto pareciera que la marca está compuesta por términos genéricos que a su vez describen una cualidad y que conforme a los literales c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, son descriptivos de cualidades y por ende carentes de distintividad.

Sin embargo, el análisis no debe quedarse únicamente en el signo, sino que se debe relacionar con los servicios que se pretenden proteger conforme a las clases que se solicitan. Bajo ese entendimiento y tomando como punto de partida la primera clase que es la 36 para proteger "*seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, todos relacionados con servicios turísticos*", la pregunta que se debe hacer es, dónde está la relación entre el signo propuesto y los servicios a proteger.

Si la denominación consiste en "*Turisteando vacaciones fáciles*", cómo empatamos esa frase con los servicios para que el consumidor no se confunda, porque se espera que al momento en que el interesado visualice la marca, inmediatamente va a pensar en la posibilidad de que en ese lugar le van a brindar servicios para programar un itinerario de vacaciones para pasear que sean fáciles, sencillas, previendo cualquier imprevisto. Pero se encuentra en el lugar, que lejos de esa programación, le van a brindar servicios de seguros, de negocios financieros, monetarios, inmobiliarios, cuando en realidad eso no le interesa. La relación que ese consumidor hizo en su mente cuando vio el signo, es la posibilidad de obtener una programación para pasear en forma cómoda o fácil. En esta situación se violenta el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el consumidor espera encontrar conforme al signo propuesto unos servicios y se da cuenta que tales no existen y no se los van a ofrecer. El engaño surge de la



denominación en relación con los servicios que se protegen, que en este caso no tienen ninguna vinculación, produciendo en el consumidor confusión que a la postre viene a ser engañoso.

En forma similar ocurre con la clase 39, que corresponde a servicios de *“Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, todo relacionado con servicios turísticos”*. De estos servicios los únicos que podrían ser protegidos bajo el signo propuesto, serían los de transporte y organización de viajes, que están relacionados con un turismo de vacaciones fáciles. Con estos servicios el consumidor no se confundiría porque al presentarse al lugar va a encontrar lo que requiere, que es la programación de sus vacaciones y el transporte que usará. Pero respecto al embalaje y almacenaje de mercancías, son servicios que nada tienen que ver con lo que el consumidor necesita conforme a la marca propuesta. Sucedería igual que con la clase 36, en donde el consumidor se acerca al lugar para recibir un servicio y se encuentra otro que le viene a causar confusión y engaño. Bajo este entendimiento los servicios de *“embalaje y almacenaje de mercancías”*, violentarían igualmente el artículo 7, inciso j) de la Ley de rito.

En cuanto a la clase 43 para *“servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, todos relacionados con servicios turísticos”*, pareciera que estos servicios sí se ajustan al signo que los pretende proteger, porque tanto la alimentación como el hospedaje están relacionados con el turismo.

Hecho el análisis anterior y bajo un tercer escenario, habría que analizar si la marca **“TURISTEANDO VACACIONES FACILES”** goza de la distintividad requerida para ser objeto de inscripción. Ya indicamos que podría inscribirse para dos de los servicios protegidos para la clase 39 y para los propuestos en la clase 43, no así para los de la clase 36. Sin embargo esa denominación, tal como se indicó supra corresponde a términos genéricos que aunque vistos en forma conjunta no proporcionan distintividad alguna. En ese sentido y dentro de una relación de tráfico comercial, dónde se puede encontrar la diferencia entre ese signo y otro propuesto igual para los mismos servicios, porque al ser términos genéricos cualquier persona física o jurídica los puede utilizar dentro del comercio.



Esa marca necesita para que sea diferenciada de otra, de un vocablo que así lo distinga, que no sea de uso genérico y que la limite y diferencie de entre otras iguales en el comercio. No es lo mismo la marca café para proteger café, que en nada lo diferencia de otro, que proponer la marca café 1820 para proteger café, que lo diferencia del café Britt que también protege café.

La marca debe contener términos que la hagan única en el mercado y sobre todo que no confunda al consumidor, que éste al ver el signo sepa para que sirve, que son los productos o servicios que protege, en fin que ese signo le transmita clara y transparentemente los servicios o productos a proteger sin describirlos, que también conforme a lo dicho supra, la marca propuesta contiene esa falencia al decir que las vacaciones son fáciles. La marca debe ser distintiva para poder ser registrada.

En el caso concreto el signo propuesto no sólo causa engaño respecto con algunos servicios ya analizados, incurriendo en violación al artículo 7 inciso j) de la Ley de cita, sino también, es descriptiva de cualidades y carece de distintividad al utilizar término que son propios en el mundo comercial del turismo, violentando además del inciso j), los incisos c), d) y g) del artículo 7 de repetida cita.

Por lo anteriormente expuesto no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** en sentido contrario, y específicamente en el que dice que ya se encuentra inscrita la marca **TURISTEANDO**, debe indicársele que esto no viene a constituirse en un parámetro para que el *a quo*, se sienta comprometido a inscribir el signo, debido a que se trata de diferentes valoraciones, en distintos momentos, y en cada una de ellas debe aplicarse la normativa marcaría para fundamentar la decisión.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 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 expuestas, jurisprudencia, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos y veintisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal, para que se deniegue la marca de servicios propuesta “**TURISTEANDO VACACIONES FACILES**” (**DISEÑO**). Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55