

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0538 TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “REVISTA TURISTICA DESTINOS TELEVISION DISEÑO”

VIAJES SITIOS T.V. S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1903-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1467-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las doce horas con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

Visto el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número ocho- cero setenta y tres- quinientos ochenta y seis, en calidad de Apoderada Especial de la empresa **VIAJES SITIOS T.V. S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-314477, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, trece minutos cuarenta y dos segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2003, la sociedad AGENCIA VIAJES DESTINOS TURISTICOS P.C.M. S.A., solicitó la inscripción de la marca “REVISTA TURISTICA DESTINOS TELEVISIÓN (diseño)”, para proteger y distinguir una revista turística televisiva, en clase 42 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de febrero de 2004, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla de calidades y condición señaladas, presentó oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que el 29 de enero de 2004 la empresa Viajes Sitios T.V. S.A., como opositora a la marca solicitada por Viajes Destinos Turísticos P.C.M.S.A., presentó la inscripción de la marca usada “Destinos” y se le asignó el expediente 2004-741, el Registro, conforme el artículo 17 de la ley de Marcas, acumuló los expedientes 2003-1903 y 2004-741.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, trece minutos y cuarenta y dos segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado y ordenó el archivo de la solicitud interpuesta por el representante de Viajes Sitios T.V. S.A. bajo el expediente 2004-741, resolución que fue apelada mediante fax en fecha 28 de enero de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Ad effectum videndi et probandi el expediente N° 2004-00741 referente a la solicitud de inscripción de la marca

“DESTINOS”, así como toda la prueba que se cita a folios 80 y 81 del expediente referente a ejemplares de la Revista Destinos de los meses setiembre y noviembre del año 1996, abril y julio de 1998, enero y setiembre de 1999, febrero, marzo, junio, julio, setiembre, octubre y diciembre del 2000, enero, marzo, abril, julio de 2002, agosto y octubre de 2003, junio de 2004, material publicitario camiseta, lapiceros, prendedores, calendarios, afiche, papelería, voucher de reservaciones, orden de compra, contrato de publicidad, suplemento oficial de ofertas, copia de la solicitud de la marca Destinos en clase 16, certificación de su registro, Cd promocional de música folclórica, documentos que se ha tenido a la vista este Tribunal, a los efectos de dictar la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados, relevante para lo que deber ser resuelto los siguientes:

- 1.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 29 de enero de 2004 por el señor José Cortés Arias en representación de la sociedad VIAJES Y SITIOS T.V.S.A. se solicitó la inscripción de la marca “DESTINOS”, en clase 42 de la nomenclatura internacional para proteger una revista turística televisiva. (Ver folios 1 al 5 del exp. 2009-538 TRA-PI).
- 2.- Que se publicó en el diario LA NACION del sábado 17 de febrero de 2001, un artículo sobre la primera edición de revista turística (ver folio 20).
- 3.- Que se ha tirado material publicitario con el logo del programa tales como panfletos, camiseta, videos del programa del sábado 11 de octubre de 2003, de la Feria de Turismo EXPOTUR, años 2002-2003, papelería membretada. (Ver folios 24 y 25, 26 y 27 y sobres de manila I y de videos)

4.- Que la en revista ABANICO del miércoles 16 de octubre de 2002 se publicó un artículo sobre el animador del programa “DESTINOS TV.COM”; en la sección de espectáculos de La Nación del 27 de mayo del 2003 y en la portada de la Teleguía del Periódico La Nación del 19 de enero de 2003 (ver folios 28, 32 y 34).

5.- Publicidad de viajes por Costa Rica y otros países como a GRANADA NICARAGUA del 21 al 23 de noviembre de 2003 (ver folio 29 y 30).

6.- Que se publicó en el diario AL DIA, en la GUIA TV del 17 de febrero del 2001 la programación de la revista turística DESTINOS TV.COM (Ver folio 35)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

CUARTO. Planteamiento del Problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa VIAJES SITIOS T.V. S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca **“REVISTA TURISTICA DESTINOS TELEVISION” DISEÑO**, la cual acoge, con fundamento en que no se ofreció prueba para demostrar la notoriedad de la marca “DESTINOS TV. COM”, ordenando además, archivar la solicitud de inscripción de la marca “DESTINOS” tramitada bajo el expediente No. 2004-741.

Por su parte, el representante de la empresa apelante destacó en su escrito de expresión de agravios que se presentaron las pruebas de lo famoso y conocido por el sector de consumidores turísticos que es el programa DESTINOS TV. COM, el cual cuenta con el posicionamiento del consumidor. Señala, que aceptar una revista televisiva que comprenda el término Destinos Televisión es desmeritar la frase DESTINOS TV, en donde TV hace clara alusión al término Televisión y que, admitir la marca solicitada va en debilitamiento de la

suya.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA MARCA NOTORIA. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, y la ordenada para mejor resolver, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos y cuarenta y dos segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición, la inscripción solicitada en el expediente 2004-741 y negar el registro solicitado “REVISTA TURISTICA DESTINOS TELEVISION (diseño)”.

Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*. De dicha definición puede intuirse que lo relevante como prueba de notoriedad es demostrar el conocimiento que realmente tiene el consumidor y en general el mercado de la marca, o sea, el reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público de la marca y el producto, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

Como lo indica la opositora la marca notoria tiene una protección especial, y así lo ha señalado la Sala Constitucional mediante Voto 2001-09133 de las 14:44 del 12 de setiembre de 2001, indicó: *“En ese sentido, el artículo 1 inciso 1) del "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" señala que los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida en dicho Acuerdo y establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.”*.

En este sentido, se ha reforzado la protección de la marca notoria y mediante la Ley No. 8632, se decreta la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*,

Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, se reformó, entre otros, los párrafos segundo y tercero del artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora disponen: “ (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. //El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Teniéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, conviene señalar que el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren: a) *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos y servicios para los que fue acordada;* b) *la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.* Dichos requisitos en la

actualidad resultan ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, N° 833, del 29 de setiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así, los factores citados en el artículo 45, para lograr identificar la notoriedad de una marca, se agregan los recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la citada Recomendación, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento que señalan: *“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.”*

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión (artículo 8 inciso e) Ley de Marcas).

Igualmente, no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

SEXTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA. En el presente asunto, la oponente alegó la notoriedad del programa de televisión DESTINOS TV.COM, como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho (folios 20 al 41 del expediente), prueba que avala este Tribunal.

La empresa apelante presentó al expediente un artículo publicado en el diario LA NACION del sábado 17 de febrero de 2001, sobre la primera edición de la Revista Turística (ver folio 20); material publicitario con el logo del programa “DESTINOS TV.COM” tales como panfletos, camiseta, videos del programa del sábado 11 de octubre de 2003, video de la Feria de Turismo EXPOTUR años 2002-2003, papelería membretada (Ver folios 24 y 25, 26 y 27 y sobres de manila I y de videos). Además, un artículo en revista ABANICO del miércoles 16 de octubre de 2002 sobre el animador del programa “DESTINOS TV.COM”; en la sección de espectáculos de La Nación del 27 de mayo del 2003 y en la portada de la Teleguía del Periódico La Nación del 19 de enero de 2003 (ver folios 28, 32 y 34). Asimismo, se anexó publicidad sobre viajes por Costa Rica y otros países como a GRANADA NICARAGUA en fechas del 21 al 23 de noviembre de 2003 (ver folio 29 y 30); y la publicación de la programación de la revista turística DESTINOS TV.COM en la GUIA TV de fecha 17 de febrero del 2001 del diario AL DIA (ver folio 35).

Conforma también la prueba aportada, video del programa No.1 de fecha 17 de febrero de 2001 denominado Destino Jacó, video del programa difundido el sábado 11 de octubre de 2003, video de reportajes EXPOTUR años 2002-2003, con los cuales se hace amplia divulgación de la marca que se discute.

Repasando lo preceptuado por el artículo 45 citado, válidamente se puede afirmar que la empresa Viajes Sitios T.V. S.A. ha realizado un gran esfuerzo por difundir y dar a conocer el programa de televisión “DESTINOS TV. COM”, mediante medios publicitarios idóneos, sea por periódicos, revistas, ferias de turismo, guías de televisión, camisetas, papelería, así se desprende de la prueba aportada, lo anterior, se deja claro que es un programa que se ha hecho del conocimiento del consumidor, se ha extendido su conocimiento incluso fuera del país, desde el año 2001.

De la prueba aportada al expediente, se constata que la misma está relacionada con la propaganda y publicidad del programa, relacionada con turismo, lo cual aunado a la antigüedad de la marca constituyen criterios de importancia para determinar que efectivamente dicho programa de televisión a través del tiempo ha adquirido notoriedad y los consumidores la identifican como un programa televisivo especializado en destinos turísticos.

SETIMO. Ahora bien, dado que no se puede desconocer la notoriedad del programa de televisión “DESTINOS TV. COM”, no se descarta la probabilidad del riesgo de confusión que podría suscitarse en el consumidor de consentirse la marca solicitada “REVISTA TURÍSTICA DESTINOS TELEVISIÓN”, en clase 42 nomenclatura internacional para distinguir una revista turística televisiva, pues el consumidor puede razonablemente pensar que los servicios a ofrecer por la marca solicitada tienen un mismo origen, precisamente por el conocimiento que posee del programa de televisión “DESTINOS TV. COM”, así las cosas, conceder lo peticionado representaría violentar lo establecido en la normativa marcaria y el Convenio de París (artículos 8 inciso e) de la Ley de Marcas y 6 bis del Convenio).

En este sentido, merece señalarse que mediante el voto de este Tribunal número 079-2008 del 17 de febrero de 2009 se reconoció el uso de la marca “DESTINOS” en clase 16 para distinguir y proteger una revista, desde el año 1996, primero usada en calidad personal por el señor Porfirio José Campos Morera y luego por la empresa Agencia de Viajes Destinos Turísticos P.C. M. S.A., la cual según se desprende de la prueba aportada se le ha dado publicidad pero no se demuestra la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como para considerarse notoriamente conocida; ahora se pretende proteger una marca distinta, a saber “REVISTA TURISTICA DESTINOS TELEVISION (diseño)” a la cual se le opone, legítimamente la marca “DESTINOS TV. COM”, utilizada como se señaló, desde el año 2001 por la empresa VIAJES SITIOS T.V. S.A.. Esta marca, tal y como se indicó, ha adquirido notoriedad y fama, según la prueba constante en el expediente, en un ámbito preregistrado, sin embargo, la oposición planteada debe declararse con lugar, pues la marca que

se quiere inscribir introduce el concepto de “una revista turística por televisión”, lo cual podría suscitar confusión en el consumidor con el programa de televisión “DESTINOS TV. COM”, de ahí, que se considere que el Registro debe acoger la inscripción de la marca “DESTINOS” en clase 42 de la nomenclatura internacional para proteger una revista turística televisiva, la que se tramita en el expediente No. 2004-741.

OCTAVO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en calidad de Apoderado Especial de la empresa **VIAJES SITIOS T.V. S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, trece minutos y cuarenta y dos segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro de la marca de servicio “**REVISTA TURISTICA DESTINOS TELEVISIÓN (DISEÑO)**” y acogiendo el registro de la marca “**DESTINOS**” presentada el 29 de enero de 2004 por la empresa VIAJES SITIOS T.V. S.A., expediente No.741-04.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por licenciado Dennis Aguiluz Milla, en calidad de Apoderada Especial de la empresa **VIAJES SITIOS T.V. S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, trece minutos cuarenta y

dos segundos del veintitrés de setiembre de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro de la marca de servicio “**REVISTA TURISTICA DESTINOS (diseño)**” y acogiendo el registro de la marca “**DESTINOS**” presentada el 29 de enero de 2004 por la empresa VIAJES SITIOS T.V. S.A. expediente No.741-2004. 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.**

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

INSCRIPCION DE LA MARCA

TE: OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR:00.42.55