



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0521-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios “IBERIA PLUS” (Diseño)

IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A OPERADORA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-2535)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 011-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas cincuenta minutos del doce de enero de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Alejandra Castro Bonilla, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos ochenta ciento noventa y cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A OPERADORA**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes del Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:00 horas con 47 minutos 14 segundos del 30 de junio de 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2014, la Licenciada Alejandra Castro Bonilla, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio y de servicios



IBERIA PLUS

en clase 35 de la Clasificación Internacional de

Niza, para proteger y distinguir: *“Clase 35 Internacional para proteger y distinguir “Servicios de venta al por menor en comercios, a bordo de aeronaves y a través de redes mundiales de informática de joyería, relojería, perfumería, cosméticos, vestidos y accesorios de moda, reproductores de medios y dispositivos y accesorios electrónicos de consumo, juegos y juguetes, cámaras, productos de acicalado e higiene personal, adornos, productos de imprenta, utensilios de cocina y menaje, servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, útiles de escritura, papelería, bolsas de herramientas de mano, carteras y productos de cuero, confitería, ropa blanca y tejidos, vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos químicos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos preparados, alimentos, tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, helados, café, té, cacao, alimento para animales, artículos para fumadores, máquinas herramientas y motores, servicios publicitarios; servicios de marketing y promoción para compañías aéreas; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, reproducción de documentos, relaciones públicas, elaboración de estados de cuentas; gestión de primas promocionales, fidelización de clientes y de personal por medio de campañas de promoción o publicitarias, servicios de gestión de un programa de fidelización en el ámbito del transporte aéreo, servicios de pedidos informatizados en línea relacionados con productos sin impuestos y de : joyería , relojería, perfumería, cosméticos, vestidos, accesorios de moda, reproductores de medios y dispositivos y accesorios electrónicos de consumo, juegos y juguetes, cámaras, productos de acicalado personal, adornos, productos de imprenta, útiles de escritura, utensilios de cocina y menaje, servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, papelería, bolsas de herramientas de mano, carteras y productos de cuero, confitería, ropa blanca y tejidos, vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos químicos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos preparados, alimentos, tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, helados, café, té, cacao, alimentos para animales, artículos para fumadores, máquinas, herramientas y motores, estudios de mercado, principalmente en el ámbito del transporte aéreo y aeronáutico; representación comercial de*



compañías aéreas y de compañías de alquiler de vehículos .”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 9:00 horas con 47 minutos 14 segundos del 30 de junio de 2014 dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”**.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Alejandra Bonilla Castro, en su condición de apoderada especial de la compañía **IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A OPERADORA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de julio del 2014, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la a dado el trámite que 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.- IBERIA bajo el número de registro 132585, desde el 5 de abril de 2002 y hasta el 5 de abril de 2022, para proteger y distinguir en clase 30: *“Café, té cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo”*.



2-IBERIA bajo el número de registro 132584, desde el 5 de abril de 2002 y hasta el 5 de abril de 2022, para proteger y distinguir en clase 31 internacional para proteger *“Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia, para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“IBERIA PLUS” (DISEÑO)** con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marcas inscritas **“IBERIA”** registro 132584 y el signo **IBERIA** registro 132585, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante alega que su representada es una empresa de aerolíneas creada en 1927, la cual ha venido brindando su servicio por más de 86 años a nivel mundial, y que la empresa Industrias Iberia C.A, es una empresa dedicada a la venta de productos alimenticios empacados tales como condimentos, aderezos, salsas para pastas, entre otros productos dirigidos a la misma línea culinaria. Agrega, que su representada quiere registrar el signo en clase 35 mientras que las registradas están en clases 30 y 31, las cuales protegen productos distintos y los mercados metas también son distintos. Agrega que la marca de su representada tiene un derecho de prelación, ya que se encuentra registrada **IBERIA PLUS (diseño)** desde 1993, en clase 35, demostrándose así que su representada tiene el derecho de prelación en cuanto al uso de la marca. Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el registro de la marca Iberia Plus.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la sociedad y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer



un cotejo de los signos distintivos. El mismo se plantea, conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002. Por lo cual, se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y además, el riesgo que se podría presentar, en el sentido de que el consumidor llegue a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos, que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. El objetivo fundamental del sistema marcario es, a saber:

“[...] 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...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen son:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
	IBERIA	IBERIA
<i>Clase 35 Internacional para proteger y distinguir “Servicios de venta al por menor en comercios, a bordo de aeronaves y a través de redes mundiales de informática de joyería, relojería, perfumería, cosméticos, vestidos y accesorios de moda, reproductores de medios y dispositivos y accesorios electrónicos de</i>	<i>En clase 30: ” Café, té cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con</i>	<i>En clase 31 :Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores</i>



<p><i>consumo, juegos y juguetes, cámaras, productos de acicalado e higiene personal, adornos, productos de imprenta, utensilios de cocina y menaje, servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, útiles de escritura, papelería, bolsas de herramientas de mano, carteras y productos de cuero, confitería, ropa blanca y tejidos, vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos químicos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos preparados, alimentos, tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, helados, café, té, cacao, alimento para animales, artículos para fumadores, máquinas herramientas y motores, servicios publicitarios; servicios de marketing y promoción para compañías aéreas; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, reproducción de documentos, relaciones públicas, elaboración de estados de cuentas; gestión de primas promocionales, fidelización de clientes y de personal por medio de campañas de promoción o publicitarias, servicios de gestión de un programa de fidelización en el ámbito del transporte aéreo, servicios de pedidos informatizados en línea relacionados con productos sin impuestos y de</i></p>	<p><i>cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo”.</i></p>	<p><i>naturales, alimentos para animales, malta.”</i></p>
--	--	---



: joyería , relojería, perfumería, cosméticos, vestidos, accesorios de moda, reproductores de medios y dispositivos y accesorios electrónicos de consumo, juegos y juguetes, cámaras, productos de acicalado personal, adornos, productos de imprenta, útiles de escritura, utensilios de cocina y menaje, servilletas de papel, muebles, materiales de construcción, papelería, bolsas de herramientas de mano, carteras y productos de cuero, confitería, ropa blanca y tejidos, vehículos terrestres, vehículos aéreos, barcos, productos químicos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, platos preparados, alimentos, tabaco, alfombras, telas, hilos, cuerdas, helados, café, té, cacao, alimentos para animales, artículos para fumadores, máquinas, herramientas y motores, estudios de mercado, principalmente en el ámbito del transporte aéreo y aeronáutico; representación comercial de compañías aéreas y de compañías de alquiler de vehículos .”

Del Cotejo de los signos se desprende que ambos en su parte denominativa son idénticos, por consistir en la misma palabra: “Iberia”, con la diferencia única de que la marca solicitada presenta un elemento adicional gráfico que consiste en una silueta en forma de trapecio, en la parte inferior



de color rojo y la parte superior de color amarillo al lado de la silueta se encuentra la palabra “PLUS”, en letras de diseño especial mayúsculas, de color rojo. La parte denominativa es la central de la marca y por ello los signos son similares.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa, que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en cuanto a la clase 35 para los siguientes productos: “*alimentos, helados, café, té, cacao, alimento para animales*”. Esto por cuanto los productos son idénticos en relación con los de los signos inscritos en clases 30 y 31 internacional, y las marcas presentan gran similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, razón por la cual dichos alegatos deben ser rechazados.

No obstante, este Tribunal, del análisis efectuado, resuelve acoger la clase 35 internacional solicitada, pero restringiéndola en cuanto a los siguientes productos: “*alimentos, helados, café, té, cacao, alimento para animales*”, los cuales se encuentran contenidos dentro de las clases 30 y 31 de los signos inscritos de Industrias Iberia C.A., esto a efecto de evitar un riesgo de confusión entre los signos. De ahí que, en aplicación del principio de especialidad, acoge para que continúe el trámite, la solicitud de inscripción del signo **IBERIA (Diseño)** en clase 35, para los demás productos de la lista. Al respecto, debe aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual en su inciso b) indica:

“d) Los signos deben de examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados;”

Esta normativa es de aplicación en este caso, por tratarse una compañía centrada en ofrecer servicios aéreos de transporte internacional de personas, que se diferencia de la titular de la marca inscrita que es una compañía que ofrece productos agropecuarios. Igualmente, los productos que ofrece la solicitante no lo son para el consumo masivo, sino para un sector muy especializado, como lo es el de los usuarios de líneas aéreas. Toda vez que los productos son ofrecidos a bordo



de los aviones, o para los clientes de servicios aéreos, es claro de que se trata de un canal de distribución muy especializado. Por ello, el consumidor podrá, dentro de la aeronave, o como usuario de sus servicios de vuelos, asociar la marca en clase 35 solicitada más bien con la marca de servicios aéreos de la solicitante. Se toma en cuenta, además, que las marcas no son idénticas, y que el consumidor que adquiere los servicios de vuelos aéreos, puede reconocer perfectamente el logo de la compañía y los colores de la misma azul y amarillo que aparecen en la marca solicitada. Por ello debe descartarse un riesgo de asociación empresarial entre ambas marcas, en los productos que no sean idénticos.

De esta forma se concluye que, en lo que no corresponde exactamente a la lista de productos de la marca inscrita, perfectamente pueden descartarse el riesgo de que el consumidor asocie estos productos con los de la marca inscrita “Iberia” en clase 35, ya que se eliminaron de la lista los productos que ésta distribuye. Esta consideración se hace tomando en cuenta, como se ha indicado, lo especializado que es el canal de distribución, razón por la cual el consumidor de sus servicios podrá entender de que se trata de un servicio organizado por la línea aérea para quienes utilizan sus servicios de transporte aéreo.

Por las razones dadas, este Tribunal resuelve revocar parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:00 horas con 47 minutos 14 segundos del 30 de junio de 2014, para acoger la continuación del trámite para la clase 35 internacional solicitada, restringiendo de la lista los siguientes productos: “*alimentos, helados, café, té, cacao, alimento para animales*”, y se ordena continuar con el procedimiento en clase 35 en los demás productos y servicios exceptuando los ya indicados.

QUINTO. 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Alejandra Castro Bonilla en su condición de apoderada especial de la empresa **IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A OPERADORA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:00 horas con 47 minutos 14 segundos del 30 de junio de 20014, la cual se revoca parcialmente para limitar los productos de la clase 35 eliminando “*alimentos, helados, café, té, cacao, alimento para animales*” y *se ordena continuar con el procedimiento en clase 35 en los demás productos y servicios exceptuando los ya indicados.* 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.