



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0975-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “GLOBAL LOGISTICS”

GLOBAL LOGISTICS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N°10392-2008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 019-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del once de enero del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número dos- cuatrocientos noventa y seis- trescientos diez, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **GLOBAL LOGISTICS S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Hatillo Centro, contiguo a la Clínica Solón Nuñez, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos quince mil ciento sesenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y trece segundos del veintiocho de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de octubre del 2008, el Licenciado **Manrique Constenla Umaña**, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, cédula de identidad número uno- cuatrocientos dos- quinientos setenta y nueve, en su carácter de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **GLOBAL LOGISTICS S.A** , solicitó la inscripción de la marca



de servicios , en **Clase 39** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Transporte ; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:42:45 horas del 23 de Octubre del 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, debido a que existe inscrita la marca de servicios “**EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS**” como marca de servicios en clase 39 internacional, bajo el registro número **126374**, para proteger y distinguir: Servicios de transporte, embalaje, y almacenaje de mercadería, organización de viajes, propiedad de la empresa **EAGLE PARTNERS L.P.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y trece segundos del veintiocho de julio del dos mil nueve, 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 (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de agosto del 2009, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **GLOBAL LOGISTICS S.A**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 23 de octubre del 2009, también expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS**” como marca de servicios en clase 39 internacional, bajo el registro número **126374**, para proteger y distinguir: Servicios de transporte, embalaje, y almacenaje de mercadería, organización de viajes, propiedad de la empresa **EAGLE PARTNERS L.P.** vigente desde 11 de junio del 2001 hasta el 11 de junio del 2011. (Ver folios 45 y 46)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada por ser “...un signo inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto ambos protegen servicios similares en la misma clase internacional. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. Consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, manifiesta que el registro no tiene razón en manifestar que hay similitud entre la marca solicitada y la marca inscrita por cuanto la inscrita consta de cuatro palabras y la segunda sólo de dos, diferencia suficiente para lograrse la diferencia fonética. Tampoco lleva razón la resolución apelada en afirmar que ideológicamente son similares, pues precisamente al contener más palabras que la otra, la reviste de un significado adicional a la que precisamente contiene más palabras, lo que hace que el público consumidor pueda diferenciarlas claramente. Respecto a la similitud gráfica, no existe por estar compuesta por dos palabras mientras que la inscrita está conformada por cuatro palabras, además de ser la marca solicitada un diseño que le otorga elementos adicionales para diferenciarla claramente de la marca inscrita la cual es únicamente denominativa. Se puede confirmar que la marca (diseño) solicitada, no es igual o similar a ningún otro signo ya inscrito, y goza de suficiente distintividad para ser inscrito por lo que negar la inscripción iría en contra de los preceptos establecidos. Expone también el apelante que la marca por el uso previo de esta ya es identificada por los consumidores, pues día a día los camiones que se dedican a brindar el servicio que se pretende proteger transitan por las calles y los empleados de la empresa lucen todos en su uniforme el logo que se pretende inscribir, identificándose públicamente dicha marca.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que

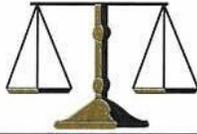


prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a 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 marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la



protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero 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 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

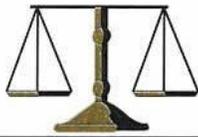
Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



MARCA INSCRITA: “EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS”	MARCA SOLICITADA: 
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En la clase 39 de la Nomenclatura Internacional: Servicios de transporte, embalaje, y almacenaje de mercadería, organización de viajes	En la clase 39 de la Nomenclatura Internacional: Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

...corresponde destacar por un lado que la marca solicitada es mixta , es decir, está compuesta tanto por una parte denominativa (palabra) como por una parte figurativa (Diseño), pero de prevalencia denominativa, mientras que la marca inscrita resulta ser denominativa, está formada únicamente por palabras; ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca solicitada esta contenida dentro de la marca inscrita, puesto que en ambas se encuentran incluidos los vocablos GLOBAL LOGISTICS , por lo que acaban siendo, en términos gráficos, sumamente parecidas, sólo se distinguen por las palabras EGL EAGLE en la marca inscrita, y la parte figurativa en la marca solicitada, siendo que estos detalles, a criterio de este Tribunal, no le otorgan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, siendo idénticas en lo demás, por lo que no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, y tal y como lo destacó el Órgano a quo se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable. Además y de especial relevancia resulta el hecho de que las marcas enfrentadas protegen y distinguen servicios idénticos que son servicios de transporte, embalaje, y almacenaje de mercadería, organización de viajes.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “... la pronunciación de ambas marcas es muy similar, en cuanto



al término solicitado “GLOBAL LOGISTICS” y el inscrito “EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS”, siendo que el signo propuesto no generan la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado;”

Y desde un punto de vista ***ideológico***, avala este Tribunal el criterio del órgano a quo al establecer que: *“...En el caso de marras tenemos que al dedicarse ambos signos a brindar el mismo tipo de servicios, y traducirse como “Logísticas Globales” y “EGL Águila Logísticas Globales” pueden imprimir en la mente del consumidor promedio la misma idea;”* Esto es así, porque el signo propuesto ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita con el término *“Logísticas Globales”*, dicho en el idioma español, razón por la cual ideológicamente resultan muy similares.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de servicios idénticos, con los que protege y distingue la marca inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*.

Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano a que al establecer en la resolución recurrida que:

“(...) Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud



gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos (...)". Por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literal a)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, existiendo posibilidad de confusión indirecta de origen empresarial. Además por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles y en cuanto al alegado de uso anterior es improcedente, y deberá alegarse en proceso aparte por medio de solicitud de nulidad que refiere el artículo 37 de la supra indicada ley, en caso de ser procedente por estar en tiempo y/o por el fondo.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**EGL EAGLE GLOBAL LOGISTICS**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**GLOBAL LOGISTICS**” (**DISEÑO**) se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **GLOBAL LOGISTICS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y trece segundos del veintiocho de julio del dos mil nueve, la cual se confirma.

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



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **GLOBAL LOGISTICS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos y trece segundos del veintiocho de julio del dos mil nueve, la cual se confirma. 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.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33