

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0155-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA:**

**“LatAM Parque Industrial San Joaquín”**

**LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-8252)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0264-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y siete minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo José Zúñiga Brenes, cédula de identidad 1-1095-0656, abogado, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-695884, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Santa Ana Pozos, Centro Empresarial Fórum uno, edificio c, oficina uno c uno, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:33:00 del 23 de febrero de 2021.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### **CONSIDERANDO**


**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor Michael Patrick Fangman Jr., cédula de residencia 184001698607, empresario, vecino de Alajuela, apoderado

---

---

generalísimo sin límite de suma de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-695884, solicitó el registro de la marca de servicio: “**LatAM Parque Industrial San Joaquín**”, para proteger y distinguir en clase 39 de la clasificación internacional “alquiler de almacenes (depósitos)”, según limitación visible a folio 25 del expediente.

En resolución de las 12:33:00 del 23 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por derecho de terceros y transgredir los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, debido

a la existencia de las marcas inscritas **LATAM** y  que protegen, entre otras clases, servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes en clase 39.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- En el expediente se obvió el procedimiento establecido por el Ordenamiento Jurídico en el tanto la Administración emitió actos no autorizados según el procedimiento a seguir. El Registro de Propiedad Intelectual agotó la etapa de examen de forma y de fondo, y ordenó la publicación del edicto de la solicitud, pero en fecha posterior realizó una prevención de fondo que desconoce las etapas anteriores y las violenta abiertamente.

2.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Marcas una vez emitida la orden de publicación, se tiene precluida la etapa de examen de admisibilidad de forma y fondo de la solicitud, indica que el Registro está alterando un procedimiento reglado creando una nueva etapa de revisión, por lo cual viola el Principio de Legalidad y

---

Seguridad Jurídica y violenta el principio de intangibilidad de los actos propios. Por lo que considera nulo el acto de las 15:03:38 del 7 de diciembre de 2020 mediante el cual el Registro de Propiedad Intelectual realizó una prevención de fondo que entre otras cosas declara inadmisibles la inscripción de la marca.

3.- Señala que aún y cuando su representada no reconoce la validez del acto de prevención de fondo, se referirá a la resolución del 23 de febrero de 2021 que deniega la inscripción, y manifiesta que los signos cotejados no tienen similitud entre sí, y que existen casos muy similares en donde el mismo Tribunal Registral ha otorgado el registro. Además, no es elemento decisivo el que las marcas estén inscritas en la misma clase, siempre que existan suficientes elementos que las diferencien. Nivel gráfico y fonético: que posean el término LATAM, no es elemento suficiente para aseverar que existe similitud de los términos, la única similitud existente es una palabra, para el consumidor será evidente que se trata de servicios distintos ofrecidos por compañías distintas gracias a que se agregan cuatro términos adicionales a la palabra compartida, aportando distintividad gráfica y fonética, la idea que evoca la marca propuesta es la de un centro industrial con una ubicación espacial, las marcas registradas son de fantasía, por lo que no pueden asociarse.

4.- En cuanto a los servicios la limitación solicitada hace que sean distintos de los servicios ofrecidos por las marcas registradas. El Registro pretende asociar servicios de bienes raíces con servicios de almacenamiento, el consumidor puede distinguir unos servicios de otros, el servicio de bienes raíces en nada se asemeja a un servicio de almacenamiento de mercancías.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los signos:



1.- **LATAM**, registro número **258458**, como marca de comercio y servicios, para proteger en clase 16 Papel, cartón y artículos de estos materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta. En clase 35 Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, todos relacionados con una aerolínea y los servicios que dicha aerolínea dará. En clase 37 Servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación. En clase 38 Servicios de telecomunicaciones en general. En clase 39 Servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. En clase 41 Servicios de educación; formación, entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Inscrita el día 15 de diciembre de 2016 y vigente hasta el 15 de diciembre de 2026. Titular: **LATAM AIRLINES GROUP S.A.** (Folios 5 y 6 del legajo digital de apelación).

2.- **LATAM**, registro número **258459**, como marca de servicios, inscrita en clase 35 Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, todos relacionados con una aerolínea y los servicios que dicha aerolínea dará. En clase 37 Servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación. En clase 38 Servicios de telecomunicaciones en general. En

---

clase 39 Servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Inscrita el día 15 de diciembre de 2016 y vigente hasta el 15 de diciembre de 2026. Titular: **LATAM AIRLINES GROUP S.A.** (Folios 7 y 8 del legajo digital de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún

---

derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos; para esto debe colocarse en el lugar del consumidor, y atenerse a la impresión de conjunto que despierten las

---

denominaciones, 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, dado que las semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida; todo lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 24 del Reglamento a la ley de cita.

Al respecto, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza lo expuesto al indicar:

*“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”*

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no... (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio de 2005, voto 135-2005)

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Bajo esta conceptualización, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**

## **LatAM Parque Industrial San Joaquín**

Para proteger en clase 39 alquiler de almacenes (depósitos).

### **SIGNOS INSCRITOS**



Para proteger en clase 16 Papel, cartón y artículos de estos materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta. En clase 35 Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina,



todos relacionados con una aerolínea y los servicios que dicha aerolínea dará. En clase 37 Servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación. En clase 38 Servicios de telecomunicaciones en general. **En clase 39 Servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.** En clase 41 Servicios de educación; formación, entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

## LATAM

Para proteger y distinguir en clase 35 Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, todos relacionados con una aerolínea y los servicios que dicha aerolínea dará. En clase 37 Servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación. En clase 38 Servicios de telecomunicaciones en general. **En clase 39 Servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.**

De acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, desde el punto de vista **gráfico** se determina que el elemento denominativo de los signos inscritos **LATAM** y el elemento preponderante en el signo solicitado "**LatAM**" son idénticos, la marca solicitada reproduce totalmente a las marcas registradas, el resto de palabras que lo componen: "**Parque Industrial San Joaquín**" son de uso común, por lo que no se pueden monopolizar y por tanto no se incluyen dentro del cotejo, ya que **no son elementos** que le otorguen distintividad al signo; por lo tanto, al tener por probado que los signos tienen la misma palabra **LATAM**, sean iguales a nivel gráfico y también desde el punto de vista fonético, lo cual puede causar confusión pues se podría pensar que tienen un mismo origen empresarial.

---

A nivel ideológico al ser signos de fantasía no evoca ninguna idea en concreto. En relación con las palabras "Parque Industrial San Joaquín", que conforman el signo propuesto, se comparte el criterio del Registro de origen expresado en la resolución recurrida, al indicar que son términos informativos, referentes a la ubicación en donde se brinda el servicio.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, que en su obra El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, explica que la **confusión directa** es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra.

Bajo esta conceptualización, en el caso de análisis se configuran ambos tipos de confusión, ya que la palabra cotejable **LatAM** del signo pedido constituye el elemento preponderante, y resulta idéntico a la única palabra que compone los signos inscritos, lo que provoca que el consumidor se vea confundido a la hora de escoger los productos que protege, y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción, coincidiendo así como la posición sostenida por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): *"... 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. ...”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.*

Como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que los signos inscritos

**LATAM** y 

protegen servicios de una misma naturaleza, clase 39: “servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes” y la marca solicitada protege “alquiler de almacenes (depósitos)”, se desprende así, con meridiana claridad, que los servicios son de una misma línea, dado que el alquiler de almacenes (depósitos) se relaciona con el embalaje y almacenamiento de mercancías, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad como lo solicita la apelante en sus agravios ya que es claro que ambos signos protegen servicios relacionados, en razón de lo cual ese agravio debe de rechazarse, pues esta relación refuerza la posición de que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe riesgo de confusión en el consumidor.

En cuanto al argumento de que en este expediente se obvió por parte del Registro de primera instancia el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico, debe indicarse por parte de este Tribunal, que el Registro de Propiedad Intelectual cumplió con lo establecido en la normativa en cuanto al procedimiento que implica la solicitud de inscripción de una signo distintivo y que como bien señaló ese

Registro, el hecho de haberse publicado el edicto de ley, no con lleva la autorización para la inscripción del signo y tampoco implica que el análisis de posible afectación de esos derechos era una etapa precluida, debe tener presente la recurrente que con ese actuar no se está creando una nueva etapa de revisión ya que lo realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual es enderezar el procedimiento, lo cual se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, por lo anterior se rechazan los agravios igualmente en este punto. Este Tribunal se ha pronunciado en cuanto al tema, en el voto 0174-2021, de las 10:23 horas del 05 de abril de 2021, que desarrolla la facultad que tiene la administración registral, en resguardo de los derechos de terceros, en caso de detectar algún posible derecho inscrito de tomar las acciones correspondientes aún y cuando se haya publicado el edicto de ley, así en lo que interesa en el citado voto se indica:

[...] En cuanto a los argumentos del impugnante referidos al principio de preclusión y derechos adquiridos una vez publicados los edictos no son de recibo ya que el Registro puede subsanar su actuación en pos de resguardar los derechos establecidos para el titular de registros previos y para proteger al consumidor en su acto de compra de posibles confusiones innecesarias. Además, el bloque de legalidad permite la subsanación del proceso, como las normas de aplicación supletoria que buscan subsanar y conservar los actos procesales, sean: el artículo 3.1 del Código procesal civil, y los artículos 166, 171, 180 y 181 de la Ley general de la administración pública. En ese sentido el Registro se percató de la posibilidad de confusión entre los signos enfrentados y enderezó el proceso para evitar una nulidad absoluta que sería el registro de marcas similares para productos iguales y similares a nombre de diferentes titulares.

En el presente caso no es necesario acudir al proceso establecido en el artículo 173 de la *Ley general de la administración pública*, ya que la publicación de los edictos que anuncian la solicitud de registro de una marca

---

no generan un derecho subjetivo o consolidado a la empresa apelante, es una mera expectativa ya que se pueden presentar oposiciones o nulidades luego del registro, por lo tanto el acto administrativo mediante el cual se subsanó el procedimiento está motivado legalmente, el acto cumple con los requisitos de motivo, contenido y fin y no existe nulidad. [...]

Tomando en consideración lo expuesto líneas arriba, es importante señalar a la apelante que la publicación del edicto no acarrea el otorgamiento de derecho alguno sobre la marca, en el sentido que no se está en presencia de un acto declarativo de derechos, sino ante un acto administrativo de mero trámite, propio de una solicitud de un signo distintivo, llámese marca, nombre comercial o señal de propaganda; de ahí que no se esté de frente a la figura de la intangibilidad de los actos propios, ya que lo que prueba que se ha adquirido un derecho es el certificado de registro, extendido por la autoridad competente, ello de conformidad con la ley. Por lo que este Tribunal considera que el procedimiento seguido por el Registro de la Propiedad Intelectual es para proteger el derecho del titular de un signo inscrito, lo cual no causa o bien genera nulidad alguna porque no ha habido indefensión, por el contrario, la actuación de dicha autoridad registral pretende enderezar el proceso y así evitar una nulidad absoluta.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que se confirma.

---

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor Eduardo José Zúñiga Brenes, apoderado especial de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-695884, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:33:00 del 23 de febrero de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS  
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TNR: 00.41.33