
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0164-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

"LatAm Parque Industrial La Aurora"

LATAM LOGISTIC CR OPCP, S.R.L., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-8257)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0265-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **José Zúñiga Brenes**, abogado, cédula de identidad: 1-1095-0656, vecino de Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, cédula jurídica: 3-102-695884, domiciliada en San José, Santa Ana, Pozos, Centro Empresarial Forum 1, Edificio C, Oficina 1C1, en contra de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:52:36 del 18 de febrero de 2021 y la corrección de las 14:31:45 del 15 de marzo de 2021

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 09 de octubre del 2020, el señor Michael Patrick Fangman Jr., estadounidense, empresario, vecino de


Alajuela, cédula de residencia: 184001698607, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **LATAM LOGISTIC CR OPCP, S.R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios "**LatAm Parque Industrial La Aurora**", en clase 39 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: alquiler de almacenes (depósitos).

Mediante resolución de las 09:52:36 del 18 de febrero de 2021 y su corrección de las 14:31:45 del 15 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 04 de marzo del 2021 la representación de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCP, S.R.L.**, interpuso recurso de apelación en contra de las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó: 1. Su representada no reconoce la validez del acto mediante el cual este Registro emitió una prevención de fondo, aunque ya había hecho entrega del edicto de publicación. 2. La marca que se pretende registrar y las marcas registradas a todas luces no poseen similitud entre sí, no es elemento decisivo que ambas estén inscritas en la misma clase. 3. Para cualquier persona promedio es obvio que no existe similitud gráfica o fonética entre los signos distintivos, la única similitud existente es una palabra, pero al leer o pronunciar ambas marcas de forma consecutiva, para el consumidor será evidente que se trata de servicios distintos ofrecidos por compañías distintas, además indica que su representada agrega cuatro términos adicionales, que le aportan distintividad. 4. Que el registro 258458 contiene un diseño, lo que hace aumentar las diferencias entre la marca registrada y la de su representada que se compone únicamente de elementos denominativos. 5. A nivel ideológico, la idea que evoca la marca de su representada es la de un centro industrial con una ubicación espacial, y las marcas registradas únicamente contienen un término de fantasía, que no les permitiría asociarse con

la idea transmitida por la marca de su representada. 6. En cuanto a los servicios, con la limitación hecha, dichos servicios resultan distintivos de los servicios ofrecidos por las marcas registradas en la clase 39, generando una posibilidad de nula a mínima de asociación empresarial entre los consumidores. 7. El Registro pretende, de forma antojadiza, asociar servicios de industrias totalmente distintas: la de bienes raíces con la de servicios de almacenamiento, el consumidor promedio tiene la capacidad suficiente para poder distinguir el servicio de bienes raíces con los servicios prestados dentro del bien que se alquile, por lo que se debe aplicar el principio de especialidad, ya que a pesar de que las marcas pertenecen a la misma clase, están enmarcadas en un sector del comercio totalmente distinto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1.  , registro: 258458, inscrita desde el 15 de diciembre del 2016, vigente hasta el 15 de diciembre del 2026, titular: LATAM AIRLINES GROUP, S.A., para proteger y distinguir en **clase 16**: *papel, cartón y artículos de estos materiales 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.* (folios 05 y 06 legajo de apelación)

2. "**LATAM**", registro 258459, inscrita desde el 15 de diciembre del 2016, vigente hasta el 15 de diciembre del 2026, titular LATAM AIRLINES GROUP, S.A., en **clase 35** para proteger y distinguir: *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.* (folios 7 y 8 del legajo de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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. La marca es definida por el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Dentro de las funciones que cumplen las marcas sobresale su aptitud distintiva, es decir, la capacidad de identificar unos productos o servicios de otros que se oferten en el mercado, la distintividad constituye el fundamento de protección de la marca y por consiguiente evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en lo que interesa para este asunto:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

En este sentido es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir y en este caso interesa referirse a las siguientes:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben 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 canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;

[...]

En aplicación del artículo anterior, es que se resulta necesario cotejar la marca propuesta y la inscrita:

MARCA PROPUESTA

LatAm Parque Industrial La Aurora

TITULAR: LATAM LOGISTIC CR OPCP, S.R.L.

En **clase 39** internacional: *alquiler de almacenes (depósitos).*

MARCA REGISTRADA



TITULAR: LATAM AIRLINES GROUP, S.A.

En **clase 16** internacional: *papel, cartón y artículos de estos materiales 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** internacional: *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** internacional: *servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación. En **clase 38** internacional: *servicios de telecomunicaciones en general. En **clase 39** internacional: *servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. En **clase 41** internacional: *servicios de educación; formación, entretenimiento; actividades deportivas y culturales.******

MARCA REGISTRADA

LATAM

TITULAR: LATAM AIRLINES GROUP, S.A.

En **clase 35** internacional para proteger y distinguir: *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** internacional: *servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación.* En **clase 38** internacional: *servicios de telecomunicaciones en general.* En **clase 39** internacional: *servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.*

Del análisis de los signos se desprende lo siguiente:

Cotejo gráfico: la marca propuesta es un signo distintivo denominativo, que incluye los términos “LatAm Parque Industrial La Aurora”, mientras que los signos registrados en su parte denominativa están formados por el vocablo “LATAM”. Las marcas en conflicto coinciden en la palabra “LATAM”, por lo que existen elementos para determinar que existe similitud gráfica entre los signos analizados, aún cuando una de las marcas analizadas posea diseño, este no es suficiente para lograr diferenciación en el mercado, ya que se podría pensar que devienen del mismo origen empresarial.

Cotejo fonético: la pronunciación de las palabras que componen las marcas analizadas es semejante; al contener el signo solicitado y las marcas inscritas el término “LATAM”, el impacto sonoro que provocan es similar.

Cotejo ideológico: en cuanto a los conceptos o ideas que suscitan los signos confrontados, la palabra “LATAM” se considera término de fantasía que no evoca alguna idea en concreto. En relación con las palabras "PARQUE INDUSTRIAL LA AURORA", 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 atinente a los servicios que buscan proteger y distinguir tanto la marca propuesta como las inscritas, se encuentran contenidos en clase 39 de la nomenclatura internacional y es posible determinar que ellos se encuentran relacionados y son de la misma naturaleza. Al estar frente servicios similares el consumidor puede confundirse en su elección y generar además riesgo de asociación empresarial indebido.

Partiendo del cotejo realizado, es que este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante y concluye que, la marca solicitada analizada en su conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad. Con relación al término “PARQUE INDUSTRIAL LA AURORA”, se determina que este no le aporta suficiente aptitud distintiva al signo, sino más bien es informativa conformado por vocablos de uso común, en tanto el elemento preponderante de la marca recae sobre la palabra “LATAM”, que es justamente el único elemento que conforma a las marcas registradas; ello imposibilita la coexistencia registral de los signos con el fin de evitar que el consumidor incurra en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Con respecto al alegato del recurrente, en el que expresa que su representada no reconoce la validez del acto mediante el cual el Registro emitió una prevención de fondo, aunque ya había hecho entrega a su representada del edicto de publicación, no resulta de recibo por parte del órgano de alzada, ya que lo realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual al enderezar el procedimiento se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico. Este Tribunal se ha pronunciado en relación con el tema, es así como se recurre al voto 0174-2021, de las 10:23 horas del 05 de abril de 2021, en el que 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 busca 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 genera 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.

[...]

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que el signo solicitado transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se rechaza el recurso de apelación presentado por el señor José Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor José Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, en contra de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:52:36 del 18 de febrero de 2021 y la corrección de las 14:31:45 del 15 de marzo de 2021

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor José Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L., en contra de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:52:36 del 18 de febrero de 2021 y su corrección de las 14:31:45 del 15 de marzo de 2021, las que en este acto **se confirman**. 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/QB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

T.E: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33