
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0180-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: LATAM BODEGAS ATENAS

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-8256)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0290-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del dieciocho 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 11:10:02 del 1 de marzo de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

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 Bodegas Atenas**”, para proteger y distinguir en clase 39 de la clasificación internacional: alquiler de almacenes (depósitos) y almacenamiento de mercancías; lista que se modifica por adicional 2021/1040 del 22 de enero 2021, para que en adelante se lea: alquiler de almacenes (depósitos).

En resolución de las 11:10:02 del 1 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por derecho de terceros al 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 en clase 39, entre otras: servicios de transporte embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, apeló y en sus agravios indicó lo siguiente:

1.- En este expediente se obvió el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico en el tanto la administración emitió actos no autorizados según el procedimiento descrito. El Registro de Propiedad Intelectual agotó las etapas de examen de forma, examen de fondo, la que ordenó la publicación del edicto de la solicitud y en fecha posterior realizó una prevención de fondo que desconoce las etapas anteriores, las violenta abiertamente y entre otras cosas declara inadmisibile la inscripción por marcas similares de terceros.

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. El Registro está alterando un procedimiento reglado y está creando una nueva etapa de revisión, por lo cual viola los principios de legalidad y seguridad jurídica y violenta el principio de intangibilidad de los actos propios. Por lo que el acto de las 15:30:29 del 7 de

diciembre de 2020 mediante el cual el Registro de Propiedad Intelectual realizó una prevención de fondo que entre otras cosas declara inadmisibile la inscripción de la marca.

3.- Aún y cuando su representada no reconoce la validez del acto mediante el cual el Registro de Propiedad Intelectual, emitió una prevención de fondo, en cuanto a la resolución denegatoria de las 11:10:02 horas del 1 de marzo de 2021 que deniega la inscripción, los signos cotejados no tienen similitud entre sí; el hecho de que las marcas registradas y la pedida posean términos idénticos en su parte denominativa no es elemento suficiente para aseverar que existe similitud. Desde el punto de vista gráfico y fonético los signos coinciden en una palabra únicamente; su representada agregó dos términos adicionales que en conjunto aportan la distintividad al signo. A nivel ideológico, las ideas que evocan los signos son distintas.

4.- Su representada solicitó hacer una modificación en el listado de los servicios en clase 39 los cuales son distintivos de los servicios ofrecidos por las marcas registradas lo que no genera asociación empresarial.

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 a nombre de **LATAM AIRLINES GROUP S.A.** los signos:

1. **LATAM** registro **258459**, inscrita como marca de servicios el 15 de diciembre de 2016 y vigente hasta el 15 de diciembre de 2026, en clase 39 -la que es de interés para este caso- para proteger y distinguir: servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes (ver certificación que se encuentra a folios 8 y 9 del legajo digital de apelación).



2. registro **258458**, inscrita como marca de comercio y servicios el 15 de diciembre de 2016 y vigente hasta el 15 de diciembre de 2026, en clase 39 -la que es de interés para este caso- para proteger: servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes (ver certificación que se encuentra a folios 10 y 11 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. 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 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, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, 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. Consecuentemente, basta con 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 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 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 siguientes supuestos:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

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 que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe 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. 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 hubiera entre ellos.

Para el análisis marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, según los cuales se deben calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos y examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas 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. Al efecto se indica:

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:

[...]

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

[...]

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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 4 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 la tesis expuesta 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.”

Ahora bien, retomando la comparación que obligadamente el Tribunal debe realizar, es menester indicar 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, *Voto 135-2005*, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 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 esa conceptualización, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

LatAM Bodegas Atenas

Clase 39: alquiler de almacenes (depósitos).

SIGNOS INSCRITOS



Clase 39: servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

LATAM

Clase 39: servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, desde el punto de vista gráfico se determina que el elemento literal 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: “**Bodegas Atenas**” son de uso común, por lo que no se pueden monopolizar y por tanto no se incluyen dentro del cotejo, en tanto no son elementos que le otorguen distintividad al signo; por lo tanto al tener por probado que los signos tienen la misma palabra LATAM, ocasiona que sean confundibles a nivel gráfico y fonético. A nivel ideológico al ser signos de fantasía no se realiza algún tipo de análisis, ya que no tienen ningún significado.

Conforme lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de primera instancia, ya que el signo pretendido es idéntico a los signos inscritos en su estructura denominativa, y esta, la palabra LATAM, es el elemento que prepondera o que domina en el conjunto

marcario, lo que produce riesgo de confusión al hacer el análisis comparativo.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello se traen a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien 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. (Manuel Guerrero Gaitán, *El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263).

Bajo esta conceptualización, en el caso de análisis se configuran ambos tipos de confusión, en tanto la palabra cotejable: **LatAm** del signo pedido viene a constituir 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.

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.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer

los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Vistos los servicios que protegen las marcas en cotejo, se determina que todos protegen servicios de una misma naturaleza en clase 39: alquiler de almacenes (depósitos) versus servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Téngase presente que aún y cuando el solicitante haya limitado sus servicios, a “alquiler de almacenes (depósitos)”, claramente son de una misma línea que los servicios que protegen los signos inscritos; el alquiler de almacenes (depósitos) se relacionan con el almacenamiento de mercancías, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad como lo solicitó el apelante en sus agravios; es claro que ambos signos protegen servicios relacionados, en razón de lo cual ese agravio debe de rechazarse debido a que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar. De coexistir los signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable, por lo que procede la inadmisibilidad de la marca **LatAm Bodegas Atenas**, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 24 incisos a), c), e) y f) de su reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados; el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de confusión en el consumidor. Conforme al cotejo realizado, se determinó en primer plano que los signos en su parte denominativa son idénticos y la marca solicitada no tiene características propias que la individualicen; además, como se indicó, no procede la aplicación del principio de especialidad por ser los servicios de identidad naturaleza, por lo que también ese agravio

debe rechazarse.

En cuanto a lo manifestado por el apelante en el sentido de que en este expediente se obvió por parte del Registro de primera instancia el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico, debe indicarse, que el Registro de Propiedad Intelectual cumplió con lo establecido legalmente en cuanto al procedimiento que implica la solicitud de inscripción de un signo distintivo y que como bien señaló ese Registro, el hecho de haberse publicado el edicto de ley, no conlleva la autorización para la inscripción del signo, toda vez que al detectar la autoridad registral signos inscritos que pueden ponerse en un estado de riesgo ante una nueva solicitud, procede como es debido, a rechazar la solicitud marcaria, en resguardo de esos derechos de terceros detectados en la publicidad registral y ello no implica que el análisis de posible afectación de esos derechos sea una etapa precluida por el hecho de haberse publicado el edicto de ley. Con ese actuar no se está creando una nueva etapa de revisión, por lo anterior se rechazan los agravios igualmente en este punto.

Al respecto, ya este Tribunal se ha pronunciado en el voto 0174-2021 de las 10:23 horas del 5 de abril de 2021, en el que se desarrolla la facultad que tiene la administración registral en resguardo de los derechos de terceros en caso de detectar algún posible derecho inscrito tomar las acciones correspondientes aún y cuando se haya publicado el edicto de ley; así en lo que interesa, el citado voto 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.

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 el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 11:10:02 del 1 marzo de 2021, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, 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 11:10:02 del 1 marzo 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

omaf/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