
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0178-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS: “LatAm Parque Logístico Coyol II”

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-8253)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0292-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Eduardo José Zuñiga Brenes, vecino de San José, Escazú, cédula de identidad 1-1095-0656, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José-Santa Ana Pozos, Centro Empresarial Fórum uno, edificio c, oficina uno C uno, con cédula de persona jurídica 3-102-695884, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:41:08 horas del 01 de marzo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de octubre de 2020, el señor Michael Patrick Fangman Jr., de un solo apellido en razón de su nacionalidad

estadounidense, vecino de Alajuela, Hacienda Los Reyes, cédula de residencia costarricense 184001698607, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, solicita la inscripción del signo “**LaTAm Parque Logístico Coyol II**”, como marca de servicios para proteger y distinguir en clase 39 alquiler de almacenes (depósitos), lista de servicios que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro el 22 de enero de 2021, como rola a folio 25 del expediente principal.

Una vez publicado el edicto, mediante escrito recibido por el Registro de la Propiedad Intelectual el 23 de febrero del 2021, se presentó oposición a la marca solicitada por parte de la empresa **LATAM AIRLINES GROUP, S.A.** y por escrito recibido el 23 de febrero de 2021 se presentó oposición por parte de la empresa **ZONA FRANCA COYOL, S.A.**

Mediante resolución final dictada a las 10:41:08 horas del 01 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió denegar la solicitud de inscripción del signo “**LatAm Parque Logístico Coyol II**”, en clase 39 de la nomenclatura internacional, por considerar que es inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) 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, y omite entrar a conocer las oposiciones por considerar que carecen de interés al haberse denegado la marca.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de marzo de 2021, el abogado Eduardo José Zuñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, apeló, y una vez otorgada la audiencia de ley, el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, vecino de San José, cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa indicada, el 3 de junio de 2021, presenta agravios, argumentando que:

La marca que se pretende registrar “LATAM PARQUE LOGÍSTICO COYOL II” y las marcas registradas “LATAM” no poseen similitud entre sí, el hecho de que posean términos idénticos dentro de la parte denominativa del signo (en este caso el distintivo LATAM), no es suficiente para aseverar que hay una similitud entre ellas. Desde el punto de vista gráfico y fonético la única similitud existente es una palabra. Además, la marca solicitada agrega 4 palabras más que le dan distintividad vista en

conjunto, y el registro 258458  contiene un diseño que aumenta las diferencias. A nivel ideológico, la marca solicitada evoca un centro industrial con una ubicación espacial; mientras que las marcas registradas son un término de fantasía que no les permite asociarse con la idea transmitida por la marca de su representada. El cotejo demuestra que no hay similitud gráfica, fonética e ideológica.

En cuanto a los servicios, la marca solicitada pretende proteger en clase 39 alquiler de almacenes (depósitos) y las marcas registradas protegen en clase 39 servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, el Registro pretende, de forma antojadiza, asociar servicios de industrias totalmente distintas: la de bienes raíces con los servicios de almacenamiento, los cuales generan de nula a mínima posibilidad de asociación empresarial entre los consumidores.

Señala que, debido a la limitación que la solicitante realizó, se debe aplicar el principio de especialidad al presente caso, pues si bien es cierto las marcas registradas y la de su representada pertenecen a la misma clase, se enmarcan en un sector de comercio totalmente distinto.

El principio de legalidad debe regir cada una de las actuaciones de la Administración y en este expediente se obvió el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico, la Administración emitió actos no autorizados según el procedimiento a seguir, porque el Registro de Propiedad Intelectual una vez agotada la etapa de examen de forma y de fondo, y ordenada la publicación del edicto correspondiente, en fecha posterior realizó una prevención de fondo que desconoce las etapas anteriores y las violenta abiertamente al crear una nueva etapa de revisión, pues no existe una norma que le permita devolverse y dejar sin efecto sus propios actos cuando ya precluyó esta etapa.

La publicación del edicto es un acto administrativo válido y eficaz, generador de derechos, la única forma de desaparecer del ordenamiento jurídico un procedimiento es declarar la nulidad por la vía administrativa o la vía judicial de lesividad, lo anterior de acuerdo con el principio de intangibilidad de los actos propios. Por lo que deviene en absolutamente nula la prevención de fondo de las 15:03:38 horas del 7 de diciembre de 2020.

Finalmente, solicita se declare con lugar el recurso de apelación, la nulidad absoluta del acto del 1 de marzo de 2021, se declare el registro de la marca, y se continúe con el plazo para la interposición de oposiciones por parte de terceros.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la empresa **LATAM AIRLINES GROUP, S.A.**, los siguientes signos distintivos:

1.- **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. (folios 00006 a 00007 del legajo digital de apelación).

2.- , 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. (folios 00008 a 00009 del legajo digital de apelación).

TERCERO. 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.

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. El objetivo fundamental del sistema marcario es proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de los signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses de los consumidores (artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos). Por esto, a efectos de resolver el presente caso y analizar la procedencia o no de los agravios de fondo expuestos por el apoderado especial de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, es menester realizar un cotejo de los signos distintivos en disputa, conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, para dilucidar si la coexistencia de los signos en el mercado es o no susceptible de causar confusión en los terceros, y el riesgo que podría presentarse de que el consumidor llegue a asociar el origen empresarial de los signos inscritos con el del solicitado.

De la normativa indicada se desprende que, en aras de 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. En virtud de lo expuesto, se procede con el respectivo examen:

MARCA PROPUESTA

LatAm Parque Logístico Coyoil II

Para proteger en **Clase 39** alquiler de almacenes (depósitos)

MARCA REGISTRADA



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.

MARCA REGISTRADA

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.**

Del cotejo de los signos enfrentados se determina que la marca de servicios solicitada **LatAm Parque Logístico Coyol II**, contiene en su conformación el elemento distintivo y preponderante “**LATAM**”, de las marcas inscritas **LATAM**

y , derivándose de esta coincidencia una similitud, gráfica y fonética, sobre todo si se toma en cuenta que la fuerza expresiva de la palabra **LATAM**, es la que utilizarán los consumidores al momento de solicitar los servicios en el mercado, lo que puede provocar riesgo de asociación del origen empresarial entre los consumidores/usuarios, por lo que no se presenta suficiente distintividad entre ellas. La frase **Parque Logístico Coyol II**, del signo solicitado no hace mayor diferencia, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre los

signos cotejados, es decir, este componente no le da la suficiente distintividad a la marca propuesta, toda vez que la expresión “**Parque Logístico**”, es de uso común, en el sentido que es conocido y se entiende como una especie de parque industrial donde se ubican una serie de empresas, y el término “**Coyol**”, y el elemento “**II**”, son referentes que comunican o informan al consumidor donde se ofrecen los servicios, no le agregan la suficiente capacidad distintiva al signo propuesto, por lo que son términos de uso común, que no se pueden monopolizar y por tanto no se incluyen dentro del cotejo; de manera tal que el signo solicitado al incorporar en su conjunto marcario el elemento característico y distintivo de los signos registrados **LATAM** causa confusión entre los destinatarios de los servicios, por lo tanto, no lleva razón la recurrente al indicar que los signos no son similares.

Con relación a la aplicación del principio de especialidad a que refiere la representación de la empresa apelante se debe señalar que este principio se ha considerado característico del derecho de signos distintivos ya que “...La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, puede coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintivos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153); para el caso que nos ocupa, los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, a pesar de delimitar la lista inicial de servicios, “alquiler de almacenes (depósitos) y almacenamientos de mercancías”, para que se lea “**alquiler de almacenes (depósitos)**”, estos últimos son de la misma naturaleza que los servicios se que protegen las marcas registradas.

Las marcas **LATAM** y , propiedad de la compañía **LATAM AIRLINES GROUP, S.A.**, protegen y distinguen en clase 39, entre otros, servicios de “**embalaje y almacenamiento de mercancías**”, como puede apreciarse los servicios de la marca solicitada, “**alquiler de almacenes (depósitos)**”, guardan una estrecha relación con los servicios de embalaje y almacenamiento de mercancías, dado que los almacenes (depósitos) son espacios que se rentan para ser utilizados para embalar y almacenar bienes o productos, a efectos de protegerlos y resguardarlos durante un tiempo determinado, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad, tal y como lo pretende la apelante en sus agravios, porque el consumidor/usuario podría asociar el origen empresarial de los servicios, ello, aunado a que el uso del elemento **LATAM**, en los signos confrontados pueden dar lugar a que el consumidor suponga que los servicios son del mismo empresario, y en ese sentido debe prevalecer el derecho del tercero inscrito, pues este principio opera solamente cuando los productos o servicios son diferentes y no existe la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Referente a lo anterior, vale la pena indicar a la recurrente, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, dispone: “[...] 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: [...] 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; [...]”. Las reglas en esta norma establecidas, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o

servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la misma Ley.

En el mismo sentido, el artículo 8 de la Ley citada, establece en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición en los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa referida 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 otro signo anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o similar con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, situación que se advierte en el presente caso. Por lo anterior, se rechaza los agravios expuestos por la apelante en ese sentido.

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, y 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, tampoco resulta de recibo, ya que lo realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, pues el hecho de haberse publicado el edicto de ley, no conlleva 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, por el contrario, lo actuado solo conlleva a enderezar el procedimiento. Este Tribunal se ha pronunciado en relación con el 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 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. [...]

Finalmente, en lo que atañe al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, en cuanto a la intangibilidad de los actos propios, y 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 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 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.

En el presente caso, estima pertinente este Tribunal advertir, al Registro de la Propiedad Intelectual, ante la omisión de notificar la resolución final a las empresas opositoras **LATAM AIRLINES GROUP, S.A.** y **ZONA FRANCA COYOL, S.A.**, que si bien no se atienden las oposiciones planteadas por dichas empresas, debido a que el signo fue denegado en la resolución impugnada por existir con anterioridad derechos marcarios inscritos semejantes al solicitado, cuyos servicios se relacionan entre sí, la autoridad registral igual debió notificarles, pero como no se ha causado indefensión, pues ambas empresas se apersonaron ante este Tribunal, mediante escritos presentados el 02 de junio y 11 de junio, ambos de 2021, según consta a folios 00018 a 00021 y 00043 del legajo digital de apelación.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de riesgo de confusión y asociación empresarial entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción del signo pedido por quebrantar lo estipulado en los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, ya que afecta derechos de terceros.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Eduardo José Zuñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro

de la Propiedad Intelectual a las 10:41:08 horas del 01 de marzo de 2021, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**LaTAm Parque Logístico Coyol II**”, para proteger y distinguir, alquiler de almacenes (depósitos), en clase 39 de la nomenclatura internacional. 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/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