

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0179-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “LatAm Parque Logístico Coyol I”**

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

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-8254)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0309-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diecinueve minutos del dos de julio de dos mil veintiuno.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo 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, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:38:51 horas del 23 de marzo de 2021.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora**

**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 OPCO, S.R.L.**, solicitó finalmente y luego de hacer una limitación del objeto pedido, la inscripción de la marca de servicios

---

“**LatAm Parque Logístico Coyol I**”, en clase 39 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: alquiler de almacenes (depósitos).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:38:51 horas del 23 de marzo de 2021, rechazó la marca solicitada ya que consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante ley de marcas), al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas registradas **LATAM** y  e identidad en los servicios que distinguen.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios, en lo conducente:

1. Su representada no reconoce la validez del acto mediante el cual el 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 hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas las marcas:



“”, 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.

“**LATAM**” bajo el número de registro: 258459 propiedad de LATAM AIRLINES GROUP, S.A., inscrita desde el 15 de diciembre del 2016, vigente hasta el 15 de diciembre del 2026, para 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, 37: servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación, 38: servicios de telecomunicaciones en general y 39 servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

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

**CUARTO:** Que 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. COTEJO DE LOS SIGNOS.** En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y el artículo 24 de su reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa, según se desarrollará.

El artículo 8° de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- 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, ... 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. (el resaltado no es del original)

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma los incisos d), e) y f) de dicho numeral reglamentario exponen lo siguiente:

...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.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

### **SIGNO SOLICITADO**

**LatAm Parque Logístico Coyo I**

Alquiler de almacenes (depósitos)

### **MARCAS REGISTRADAS**

**LATAM** y



La primera 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. Servicios de educación; formación, entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

La segunda inscrita en las mismas clases indicadas y en la clase 16, que para los efectos de este análisis los productos son totalmente diferentes a los de la solicitada.

---

Este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuentemente la confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, la marca propuesta es un signo distintivo denominativo, que incluye los términos “**LatAm Parque Logístico Coyol I**”, mientras que los signos registrados en su parte denominativa están formados por el vocablo “**LATAM**”. Bajo ese concepto, las marcas en conflicto coinciden en la palabra “LATAM”, término preponderante en ambas denominaciones que determina la existencia de similitud gráfica entre los signos analizados, aun cuando una de las marcas registradas posea diseño, este no es suficiente para lograr la diferenciación en el mercado, ya que se podría pensar que devienen del mismo origen empresarial.

El término **LATAM** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios, el consumidor lleva en su mente las marcas que gozan de prelación registral, que resulta distintiva para los servicios que distinguen. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los servicios de la marca solicitada con los distinguidos con las marcas prioritarias.

La comparación en conjunto de los signos distintivos se acerca a la percepción que tiene el consumidor de ellos; el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizado.

---

Desde el punto de vista ***fonético***, la pronunciación del conjunto marcario es similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma semejante. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares en su parte denominativa el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes **LATAM** de los signos es idéntica, es en este apartado donde estos presentan la mayor similitud, debido a que el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de las marcas para adquirir los productos o servicios.

En el campo ideológico el término predominante de las marcas no evoca concepto alguno que se pueda relacionar.

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 su relación máxime que son de la misma naturaleza. Al estar frente servicios similares el consumidor puede confundirse en su elección y generar 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 a los términos **“Parque Logístico Coyol I”**, se determina que estos no le aportan suficiente aptitud distintiva al signo pedido, se trata de palabras que aportan información y que son considerados dentro del tráfico mercantil como vocablos de uso común; en tanto el elemento preponderante de la marca pedida recae sobre la palabra **“LATAM”**, que es justamente el único 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. En relación con este tema, el Tribunal se ha pronunciado entre otros, en el 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.*

Por lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por provocar riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios en la publicidad registral. Nótese que no solo los signos enfrentados son similares, sino que también los servicios a proteger son de la misma naturaleza y mantienen los mismos canales de distribución y comercialización. Por lo anterior, lo procedente es rechazar el recurso de apelación presentado y confirmar la resolución dictada a las 15:38:51 horas del 23 de marzo de 2021.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el señor **Eduardo José Zúñiga Brenes**, en su condición de apoderado especial de la compañía **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:38:51 horas del 23 de marzo de 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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 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*

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**