

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**EXPEDIENTE 2021-0188-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “LatAm Parque Industrial San Rafael”**

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

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-8255)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## VOTO 0316-2021

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Eduardo José Zuñiga Brenes, vecino de San José, cédula de identidad 1-1095-0656, en su condición de apoderado especial de la empresa **LATAM LOGISTIC CR OPCO S.R.L.**, con domicilio en San José, Santa Ana, Pozos, Centro Empresarial Fórum uno, edificio c, oficina uno C uno, cédula jurídica 3-102-695884, en contra de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:37:06 horas del 25 de febrero de 2021 y la corrección de las 02:42 horas del 23 de marzo de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 9 de octubre de 2020, el señor Michael Patric Fangman Jr, de un solo apellido por su nacionalidad estadounidense, vecino de Alajuela, cédula de residencia costarricense 184001698607, en su condición de apoderado generalísimo de **LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L**, solicita la inscripción como marca de servicios del signo **LatAm Parque Industrial San Rafael**, para distinguir en **clase 39** alquiler de almacenes (depósitos), de conformidad con la limitación realizada (folio 25 expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Zúñiga Brenes, en su condición indicada, lo apeló, argumentando que:

El examinador señala dos marcas registradas como obstáculo por una supuesta similitud de signos y servicios: **1. LATAM (258458)**, y **2. LATAM (258459)**. Es primordial destacar que la marca que se pretende registrar **LatAm Parque Industrial San Rafael** y las registradas LATAM no poseen similitud entre sí.

Alega que el hecho que las marcas registradas LATAM y la que se desea inscribir, **LatAm Parque Industrial San Rafael**, posean términos idénticos dentro de la parte denominativa del signo no es elemento suficiente para aseverar que existe una similitud de los términos. Desde el punto de vista gráfico y fonético la única similitud existente entre los signos es una palabra, no obstante, vistos en conjunto aportan

aptitud distintiva gráfica y fonética. El registro 258458  contiene un

diseño que aumenta las diferencias. A nivel ideológico, la idea que evoca la marca solicitada es la de un centro industrial con una ubicación espacial; las marcas registradas contienen únicamente un término de fantasía que no les permitiría asociarse con la idea transmitida por la marca de su representada. El cotejo demuestra que no hay similitud gráfica, fonética e ideológica.

Manifiesta que el Registro señala que existe similitud entre los servicios de la marca solicitada y las marcas registradas, a lo que indica que su representada solicitó una modificación a su listado de servicios para que se leyera de la siguiente forma. Clase 39: para proteger y distinguir alquiler de almacenes (depósitos). Así, dichos servicios resultan distintivos de los ofrecidos por las marcas registradas (servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías), generando una posibilidad de nula a mínima de asociación empresarial entre los consumidores, por lo que rechazan la aseveración que hace el Registro que el consumidor puede asociar los servicios, este pretende de forma antojadiza, asociar servicios de industrias totalmente distintas: la de bienes raíces con la aseveración de almacenamiento.

Señala que, en adición a la limitación, se debe aplicar el principio de especialidad al presente caso, si bien es cierto las marcas registradas y la de su representada pertenecen a la misma clase, después de la modificación cada una estaría enmarcada en un sector de comercio, totalmente distinto; es evidente que el consumidor que esté interesado en el movimiento de mercancías específicas buscará dicho servicio en un mercado distinto al consumidor que está interesado en alquilar almacenes, lo cual está relacionado directamente con el área de bienes raíces y no de almacenamiento.

---

Refiere al principio de legalidad regulado en el artículo 11 de la Constitución Política, y señala citando el voto 341-2001, de las 09:13 horas del 12 de enero de 2001, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que indica: *“El principio de legalidad que consagra el artículo 11 de nuestra Constitución Política, significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que implica desde luego, el sometimiento a la Constitución a la ley, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico, es lo que se conoce como el principio de juridicidad de la Administración.”*

Unido a lo anterior, hace alusión al marco de legalidad del presente procedimiento, indicando que este se encuentra normado en la Ley de marcas. El procedimiento señala que se debe llevar a cabo de la siguiente manera: **1.-** Presentación de solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual (artículo. 9). **2.-** Admisión para el trámite de la solicitud (artículo 10). **3.-** Examen de forma (artículo 13). **4.-** Examen de fondo (artículo 14). **5.-** Publicaciones de la solicitud (artículo 15). **6.-** Oposición al registro (artículo 16). **7.-** Resolución (artículo 18), y la Administración Pública debe actuar en estricto apego al principio de legalidad.

Indica que no existe una norma que permita al Registro devolverse en el procedimiento y dejar sin efecto sus propios actos, y simplemente dictar un análisis de fondo cuando la etapa ya precluyó. La publicación de edicto fue ordenada, es la de atención a oposiciones. En esta etapa el edicto puntualmente le ha generado derechos a terceros, que puedan o deban oponerse. En consecuencia, la publicación del edicto es un acto administrativo válido y eficaz, generador de derechos, y para dejarlo sin efecto debe revocarse o declararse su nulidad por la vía administrativa o judicial de lesividad. Por lo que deviene absolutamente nulo el acto de las 15:27:12 horas del 7 de diciembre de 2020 del Registro de la Propiedad

Intelectual, mediante el cual realizó una prevención de fondo que, entre otras cosas, declara inadmisibles las inscripciones por marcas similares de terceros.


Finalmente, refiere sobre la intangibilidad de los actos propios, en el sentido de que todos los actos hasta el dictado del edicto generaron derechos a terceros para oponerse, sin seguir los procedimientos.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación, la nulidad absoluta del acto del 1 de marzo de 2021, y se declare el registro de la marca, y se continúe con la etapa correspondiente del procedimiento, a saber, el plazo para la interposición de oposiciones por parte de terceros.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** 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.- Marca de servicios **LATAM**, registro **258459**, vigente hasta el 15 de diciembre de 2026, distingue 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; y en **clase 39** servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes (folios 6 a 7 legajo de apelación).



2.- Marca de comercio y servicios , registro **258458**, vigente hasta el 15 de diciembre de 2026, distingue en **clase 16** papel, cartón y artículos de estas 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; y en **clase 41** servicios de educación, formación, entrenamiento, actividades deportivas y culturales. (folios 8 a 9 legajo de apelación).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**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.** En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la empresa LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L., y a

efecto de resolver el sustento, se debe hacer necesariamente un cotejo de los signos. El mismo se plantea conforme los supuestos regulados en los artículos 8 de la Ley de Marcas y 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J. Por lo cual se debe dilucidar sí la coexistencia de los signos en el mercado es o no susceptible de causar confusión en los consumidores.

En virtud de lo expuesto, 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. Las marcas bajo examen son:

Signo solicitado

## LatAm Parque Industrial San Rafael

**Clase 39:** alquiler de almacenes (depósitos)

Marcas registradas



**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. **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. **Clase**



**37:** servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación. **Clase 38:** servicios de telecomunicaciones en general. **Clase 39:** servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. Clase 41: servicios de educación; formación, entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

## LATAM

**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. **Clase 37:** servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación. **Clase 38:** servicios de telecomunicaciones en general. **Clase 39:** servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Desde el punto de vista gráfico o visual, el signo propuesto es denominativo, que incluye el término LatAm, igual a las marcas registradas, lo que determina la existencia de similitud gráfica entre los signos. El componente **Parque Industrial San Rafael** no le aporta la suficiente aptitud distintiva al signo, se trata de palabras que tan solo aportan información sobre una ubicación geográfica, por lo que no se pueden monopolizar y por tanto no se incluye dentro del cotejo.

Como puede apreciarse, el término LATAM es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios, dado que es donde se concentra la fuerza expresiva y distintiva del signo, por lo que el consumidor lleva en su mente las marcas que gozan de prelación registral, que resulta distintiva para los productos y servicios que distinguen. De manera tal que el signo solicitado, al incorporar en su conjunto marcario el elemento característico y distintivo de los signos registrados,



puede provocar que ante tales similitudes el consumidor asocie un mismo origen empresarial a los servicios de la marca a registrar con los distinguidos con las marcas prioritarias.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, la dicción de la palabra LATAM en los conjuntos marcarios es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación.

En el contexto ideológico o conceptual, la expresión LATAM se utiliza como acrónimo de Latinoamérica, por lo que poseen un significado común.

Así, tomando en consideración el contenido del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, se tiene que son más las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados.

En lo atinente a los servicios que busca distinguir el signo solicitado, se encuentran contenidos en los listados de las marcas inscritas, ya que distinguen almacenamiento de mercancías, lo cual está íntimamente relacionado con alquiler de almacenes o depósitos, lo que puede dar lugar a que el consumidor suponga que los servicios son del mismo empresario, en ese sentido debe prevalecer el derecho del tercero inscrito.

Respecto al agravio de que el poseer términos idénticos en la parte denominativa no es elemento suficiente para aseverar que existe similitud entre los signos, cabe indicar que el elemento con el que se acompaña el signo solicitado "Parque Industrial San Rafael" es de carácter meramente informativo sobre un lugar geográfico, que no se puede monopolizar. El elemento distintivo que destaca en la

marca propuesta es la palabra LATAM, que es el término que conforma a las marcas registradas; lo que hace que sean gráfica, fonética e ideológicamente iguales, ello imposibilita la coexistencia registral con el fin de evitar que el consumidor incurra en riesgo de confusión empresarial.

Con respecto al alegato de la apelante, 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. [...]

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 de frente a la figura de la intangibilidad de los actos propios, ya que lo que prueba que se ha adquirido un derecho es la certificación de registro, extendida 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 es con el fin enderezar el proceso y así evitar una nulidad absoluta.

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 TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Eduardo José Zúñiga Brenes representando a LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L., en contra de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:37:06 horas del 25 de febrero de 2021 y su corrección de las 02:42 horas del 23 de marzo de 2021, las que en este acto se confirman. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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