



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0771-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “AMADEUS Your technology partner”

AMADEUS IT GROUP S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5150-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 432-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la empresa **AMADEUS IT GROUP S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en calle Salvador de Madariaga No. 128027, Madrid, España, con establecimiento en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dieciséis minutos y trece segundos del veintinueve de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince mayo del dos mil siete, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**AMADEUS Your technology partner**”, en clase 39 de la Clasificación Internacional



de Niza, para proteger y distinguir: Transporte; embalaje y almacenaje, depósito, suministro y distribución de mercancías; organización de viajes; servicios prestados por agencias de viaje o intermediarios; servicios prestados por empresas de transporte por autobús, por compañías aéreas y de navegación, particularmente información sobre viajes, tarifas, horarios de vuelo y otros; servicios de bases de datos concerniente a informaciones turísticas que consistan en reunir, clasificar y transmitir datos para el turismo y la orientación turística, información sobre horarios de llegada y salida de trenes y aviones, los itinerarios, las tarifas de viaje, las ferias y la organización de los eventos, las fechas de vacaciones y días festivos, las modalidades de entrada en un país, las modalidades de pago, el clima, las condiciones meteorológicas, la reserva de medios de transporte, servicios de intermediario para el alquiler de coches; sistema automatizado mundial de información y reservas en el transporte aéreo y en los servicios de todo tipo relacionados con el viaje y el turismo, tales como hoteles, automóviles de alquiler, paquetes turísticos; servicios de reserva de plazas (transporte) de organización de viajes y excursiones; de acompañamiento de viajeros, de visitas turísticas, de asistencia en caso de avería de vehículos.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 17:25 horas del 30 de octubre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios “**AMADEUS**”, en clase 39 internacional, bajo el registro número **73750**, para proteger y distinguir: los servicios de transporte y almacenaje, propiedad de la empresa **AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con dieciséis minutos y trece segundos del veintinueve de agosto de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la



Propiedad Industrial el 10 de setiembre de 2008, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **AMADEUS IT GROUP, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día 20 de marzo de 2009, una vez otorgada la audiencia de mérito, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**AMADEUS**”, bajo el registro número **73750**, en **Clase 39** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A.**, inscrita el 22 de noviembre de 1990, y vigente hasta el 22 de noviembre de 2010, para proteger y distinguir: los servicios de transporte y almacenaje. (Ver folios 54 y 55)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del



Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**AMADEUS Your technology partner**” para la **clase 39** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **AMADEUS IT GROUP, S.A.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con la inscrita “**AMADEUS**”, propiedad de la empresa **AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A.**, en **clase 39** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

*“...VIII. (...) es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca **AMADEUS Your technology partner**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **AMADEUS** registro 73750, por cuanto ambas protegen productos similares en la clase 39 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor... consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede **el artículo octavo, literal a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”*

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que:

*“... En relación a la marca registrada “**AMADEUS (DISEÑO)**” y “**AMADEUS Your technology partner (diseño)**” poseen cargas fonéticas diferentes y evidentes, pues de acuerdo con la jurisprudencia nacional reiterada la prohibición del artículo 8 incisos a)*



y b) de la ley de marcas y otros signos distintivos no. 7978, se orienta a evitar la inscripción de marcas idénticas o con una semejanza de tal grado que sea evidente que producirán una confusión al consumidor. Ambos distintivos cuentan con los elementos de diferenciación gráfica y fonética necesarios para evitar que se confundan los nuevos productos con los de la marca inscrita... Entre dichas marcas no existe ninguna similitud gráfica, fonética o ideológica que impida la coexistencia registral de dichas marcas...entre la marca “AMADEUS (Diseño)”, propiedad de Amadeus Global Travel Distribution, S.A., y la marca “AMADEUS Your technology partner (diseño)”, ... solo existe una coincidencia, y es la existencia en ambas de la palabra “AMADEUS”, ese solo hecho no determina que exista similitud entre las marcas...”

Asimismo, señala que:

“... adjuntamos a este escrito una carta debidamente firmada, donde consta que la compañía **“Amadeus Global Travel Distribution, S.A.”** cambió de nombre a **“Amadeus IT Group, S.A.”** el cual fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. Por lo que al ser la misma compañía la titular de ambas marcas en cuestión, no podría existir ninguna objeción por parte de este Registro para continuar con el trámite de la marca “AMADEUS Your technology partner”...”

Finalmente alega que:

“... solicitamos... se deje en suspenso la presente solicitud, para proceder a presentar la solicitud de cambio de nombre de titular en la marca AMADEUS (diseño)...”.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que



este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria 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 otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



MARCA INSCRITA: AMADEUS	MARCA SOLICITADA: AMADEUS Your technology partner
SERVICIOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA	SERVICIOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA
<p>Para proteger en clase 39 de la Nomenclatura Internacional: <u>los servicios de transporte y almacenaje.</u></p>	<p>Para proteger en la clase 39 de la Nomenclatura Internacional: <u>Transporte</u>; embalaje y <u>almacenaje</u>, depósito, suministro y distribución de mercancías; organización de viajes; servicios prestados por agencias de viaje o intermediarios; servicios prestados por empresas de <u>transporte por autobús, por compañías aéreas y de navegación</u>, particularmente información sobre viajes, tarifas, horarios de vuelo y otros; servicios de bases de datos concerniente a informaciones turísticas que consistan en reunir, clasificar y transmitir datos para el turismo y la orientación turística, información sobre horarios de llegada y salida de trenes y aviones, los itinerarios, las tarifas de viaje, las ferias y la organización de los eventos, las fechas de vacaciones y días festivos, las modalidades de entrada en un país, las modalidades de pago, el clima, las condiciones meteorológicas, la reserva de medios de <u>transporte</u>, servicios de intermediario para el alquiler de coches; sistema automatizado mundial de información y reservas en el transporte aéreo y en los servicios de todo tipo relacionados con el viaje y el turismo, tales como hoteles, automóviles de alquiler, paquetes turísticos; servicios de reserva de plazas (<u>transporte</u>) de organización de viajes y excursiones; de acompañamiento de viajeros, de visitas turísticas, de asistencia en caso de avería de vehículos.</p>



Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria 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 otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**AMADEUS**”, como la solicitada “**AMADEUS Your technology partner**”, son signos denominativos, siendo la primera simple, porque consiste en un único vocablo, y la segunda compleja, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “*(...) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).



Realizada la confrontación de la marca solicitada “**AMADEUS Your technology partner**” y la inscrita “**AMADEUS**”, observa este Tribunal que el término “AMADEUS” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, además, podría suponerse, por la relación que hay entre los servicios, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca “**AMADEUS**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**AMADEUS Your technology partner**”, solicitado como uno meramente denominativo, con la marca inscrita a nombre de la empresa **Amadeus Global Travel Distribution, S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**AMADEUS**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

SEXTO. En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los servicios que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo “**AMADEUS Your technology partner**” como marca de servicios en clase 39, con la marca inscrita “**AMADEUS**” en cuanto a los servicios a protegerse, se muestran



similitudes entre ellos, pues los servicios que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son **transporte** y **almacenaje**, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que algunos servicios que se pretenden proteger con la marca solicitada, tales como **Transporte**; embalaje y **almacenaje**, depósito, suministro y distribución de mercancías; **servicios prestados por empresas de transporte por autobús, por compañías aéreas y de navegación, la reserva de medios de transporte**, servicios de intermediario para el alquiler de coches; **sistema automatizado mundial de información y reservas en el transporte aéreo y en los servicios de todo tipo relacionados con el viaje y el turismo, tales como hoteles, automóviles de alquiler, paquetes turísticos; servicios de reserva de plazas (transporte)** de organización de viajes y excursiones; de acompañamiento de viajeros, de visitas turísticas, de asistencia en caso de avería de vehículos, son idénticos, algunos similares y prácticamente la totalidad relacionados con los protegidos por la marca inscrita sea en cuanto a los servicios de transporte de todo tipo, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del servicio, toda vez que son servicios adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de servicios dentro del campo del transporte en general, son comercializables a través de canales de venta comunes.

SÉTIMO. Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios que protegen son distinguibles, lo cual por lo ya visto, no es de recibo, ya que los servicios de la marca solicitada se encuentran íntimamente relacionados desde todo punto de vista con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, 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, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, 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.

Por otra parte, y en relación a los demás argumentos esgrimidos por la recurrente es criterio de este Tribunal que la solicitud de suspensión de la inscripción presentada no procede en virtud de que el cambio de nombre de la marca inscrita “**AMADEUS**” no ha ingresado al Registro, según consta en la certificación adjunta al presente expediente a folios 54 y 55. Lo que existe es una simple manifestación del apelante respecto de un hecho futuro que fundamenta en unas copias de un documento extranjero que aunque certificado por Notario Público costarricense no cumplen con el trámite de legalización correspondiente. En razón de lo anterior y como fue analizado supra, al existir en los asientos registrales una marca que guarda similitud (comparten el factor tópico y relevante), de acuerdo al cotejo realizado, habría riesgo de confusión. De esta forma, y en relación a la figura de la suspensión, tenemos que ésta no está regulada en nuestra Ley de Marcas para estos supuestos y por ende no existe plazo que tampoco pudiera aplicarse al efecto. El interesado puede luego volver a requerir la marca, para lo cual los derechos y tasas pagados le podrán ser reconocidos.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en representación de la empresa **AMADEUS IT GROUP, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dieciséis minutos y trece segundos del



veintinueve de agosto del dos mil ocho, la cual se confirma.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **AMADEUS IT GROUP, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dieciséis minutos y trece segundos del veintinueve de agosto del dos mil ocho, la cual se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33