



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0108-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

GEOPOST, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-10890)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 535-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

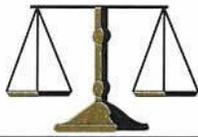
Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Maricela Alpizar Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1035-0557, en su condición de apoderada especial de la empresa **GEOPOST**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 9 rue Maurice Mallet, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:46:41 horas del 2 de febrero de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de noviembre del 2015, la licenciada **Maricela Alpizar Chacón**, de calidades y en su condición antes



citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir: en **clase 39** “*Servicios de bodegaje, a saber, almacenamiento, distribución, embalaje y mudanza de paquetes y productos; servicios de envío y entrega, especialmente, retiro, transporte y entrega de paquetes y cartas por diversos medios de transporte; servicios de paquetería; transporte de productos y paquetes por aire, ferrocarril, fluvial, marítimo y carretera;*



servicios de envío y entrega, es decir, retiro, transporte y entrega de encomiendas y correspondencia; servicios computarizados de rastreo y localización de paquetes y carga en tránsito, en especial, suministro de información automatizada sobre transporte y entregas nacionales e internacionales; suministro de información a terceros vía internet y teléfono para revisar el estado del progreso del retiro y entrega; servicios de corretaje de transporte; suministro de información sobre transporte; servicios de logística para el transporte; servicios de suministro de paquetería en una red de comerciantes; servicios de logística en el ámbito de entrega de paquetería y mensajería”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 16:04:40 horas del 24 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que la marca solicitada no tiene la suficiente aptitud distintiva respecto a los servicios a los cuales aplica y se encuentra inscrita



la marca de servicios , bajo el registro 213235, propiedad de **CORREOS DE COSTA RICA, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:46:41 horas del 02 de febrero de 2016, el 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 8 de febrero de 2016, la licenciada **Maricela Alpizar Chacón**, en su condición citada, apeló la resolución referida, expresando agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal,



toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios:



, bajo el registro 213235, propiedad de **CORREOS DE COSTA RICA, S.A.**, inscrita el 28/10/2011 y vence 28/10/2021, protegiendo en **clase 39**: “*Brindar transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, servicios de logística en el comercio nacional e internacional, incluye: transporte de mercancías por vía marítima, terrestre y/o aérea, organización y provisión de las mercancías de sus clientes, incluyendo servicios complementarios, suministro de servicios aduanales como depositarios aduaneros, transportistas, empresa de entrega rápida, courier (servicio de entrega rápida) y demás relacionados con el servicio de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes*”. (ver folios 10 y 11 del legajo de apelación).

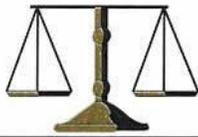
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro de la marca de servicios



, con fundamento en los numerales 7 inciso g) y 8 incisos a)



y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, el signo solicitado corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas y derechos de terceros, ya que el signo registrado protege servicios relacionados entre sí, con el signo solicitado, se comprueba que hay similitud gráfica e ideológica, al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, lo cual podría causar confusión al consumidor y pensar que está frente a servicios del mismo titular.

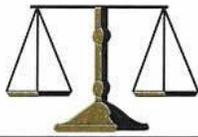
Por su parte, la recurrente destacó en los agravios de la apelación presentada, que la marca solicitada no es idéntica a la marca inscrita, que las palabras utilizadas son diferentes, que en este caso no estamos ante un mejor derecho del titular de la marca registrada, puesto que la marca solicitada no es idéntica ni similar a la marca registrada y que por su distintividad la marca solicitada no recae en las prohibiciones de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando este afecte algún derecho de terceros.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables el inciso g) del artículo 7 y los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 7º de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; indica que no podrá ser registrado como marca un signo que consista en: g) no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

El artículo 8º 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, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) de dicho artículo, 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.

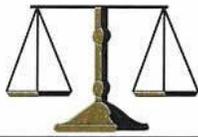
Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, 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 el signo solicitado sea similar a otro 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. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los servicios de la empresa que le resulte competidora.

De lo antes citado corresponde el cotejo de los signos en pugna:

<p>MARCA SOLICITADA:</p> 	<p>MARCA INSCRITA:</p> 
<p>TITULAR: GEOPOST</p>	<p>TITULAR: CORREOS DE COSTA RICA S.A.</p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGURÍA:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>
<p>En la clase 39 de la Nomenclatura Internacional:</p>	<p>En la clase 39 de la Nomenclatura Internacional:</p>
<p>Servicios de bodegaje, a saber, almacenamiento, distribución, embalaje y mudanza de paquetes y productos; servicios de envío y entrega, especialmente, retiro, transporte y entrega de paquetes y cartas por diversos medios de</p>	<p>Brindar transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, servicios de logística en el comercio nacional e internacional, incluye: transporte de mercancías por vía marítima, terrestre y/o aérea, organización y</p>



transporte; servicios de paquetería; transporte de productos y paquetes por aire, ferrocarril, fluvial, marítimo y carretera; servicios de envío y entrega, es decir, retiro, transporte y entrega de encomiendas y correspondencia; servicios computarizados de rastreo y localización de paquetes y carga en tránsito, en especial, suministro de información automatizada sobre transporte y entregas nacionales e internacionales; suministro de información a terceros vía internet y teléfono para revisar el estado del progreso del retiro y entrega; servicios de corretaje de transporte; suministro de información sobre transporte; servicios de logística para el transporte; servicios de suministro de paquetería en una red de comerciantes; servicios de logística en el ámbito de entrega de paquetería y mensajería.	provisión de las mercancías de sus clientes, incluyendo servicios complementarios, suministro de servicios aduanales como depositarios aduaneros, transportistas, empresa de entrega rápida, courier (servicio de entrega rápida) y demás relacionados con el servicio de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca de servicios solicitada



Your delivery experts



, y la marca de servicios inscrita

existe similitud entre ambas, gráficamente el diseño que presenta la marca registrada con la marca solicitada, no brinda la suficiente distintividad para que el público las diferencie, en cuanto a la

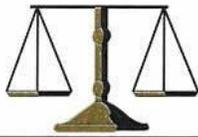


figura de la caja o cubo se logra determinar que estos poseen vista de tres caras, presentándose de forma tridimensional, a pesar que los signos no coincidan con los colores la forma de estas es muy similar, por ser ambos signos mixtos, siendo los elementos figurativos muy similares. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado sino más bien el consumidor tendrá una idea imprecisa del signo en su conjunto, el cual puede verse confundido por tanto el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, entre el signo propuesto y el inscrito, no existe similitud fonética al momento de pronunciar los elementos denominativos: BOX CORREOS DE CORREOS DE COSTA RICA / YOUR DELIVERY EXPERTS.



Desde el punto de vista ideológico, la marca propuesta , y la



marca inscrita , son muy similares, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación para el consumidor medio, apreciando un cubo o una caja en forma tridimensional en ambos signos.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como marca de servicios,



, que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.



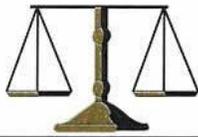
En consecuencia, no es dable la registraci3n de un signo que genere alg3n riesgo de confusi3n o asociaci3n en el p3blico consumidor, ya que tal prohibici3n, se establece en protecci3n de 3ste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina se1ala que: “... *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que 3ste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edici3n, Civitas Editores, Espa1a, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la funci3n del signo distintivo est1 dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos y giros comerciales de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ah3 que, se reconozca la distintividad como el requisito b1sico que debe cumplir todo signo que pretenda protecci3n registral, pues, 3ste debe ser capaz, tanto intr3nseca como extr3nsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento y su giro comercial.

En lo que respecta a la utilizaci3n del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los servicios que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y el signo inscrito, est1n directa y estrechamente relacionados, tal y como se explic3 supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, p1gina 293, ha se1alado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos ser1 tanto m1s f1cil cuanto m1s alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, ser1 posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el art3culo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus p1rrafos 3 y 4 lo siguiente:



“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

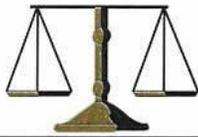
De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los servicios solicitados “*servicios de bodegaje, almacenamiento, embalaje, transporte de mercadería y demás servicios iguales y relacionados*”, entran en competencia con la protección que fue otorgada para los signos distintivos inscritos; por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los servicios solicitados bajo la marca que nos ocupa, dado que los servicios solicitados y los protegidos por el signo inscrito están englobados dentro de los del signo propuesto. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el consumidor.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a-quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca



Your delivery experts

de servicios , presentada por la licenciada **Maricela Alpizar Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GEOPOST**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:46:41 horas del 2 de febrero de 2016, la cual debe confirmarse, estableciendo como fundamento los artículos 7 inciso g) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el inciso e) del artículo 24 de su



Reglamento, ya que queda claro que la marca de servicios, cuya inscripción se pretende, hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al signo distintivo inscrito, el cual como se indicó es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Maricela Alpizar Chacón**, como apoderada especial de la empresa **GEOPOST**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:46:41 horas del 2 de febrero de 2016, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la



Your delivery experts

solicitud de inscripción de la marca de servicios . Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33