



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1141-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “saam (DISEÑO)”

CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-7582)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 558-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del veintidós de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto del 2012, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades dichas y su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“saam (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir, en la clase 39 de la nomenclatura internacional: *“transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes”*; procediendo mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 4 de octubre de 2012, a limitar la lista de servicios, quedando de la siguiente manera: *“transporte; en particular transporte marítimo, embalaje y almacenamiento de mercancías”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:29:07 horas del 2 de octubre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios “**sam HACE AMIGOS VOLANDO (diseño)**”, para proteger y distinguir: “*servicios de transporte y almacenaje, especialmente servicios de transporte aéreo*”, en clase 39 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **106985**, propiedad de la empresa **Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, 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 día 31 de octubre del 2012, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal en alzada.

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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza; 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 hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios:



1. **“sam HACE AMIGOS VOLANDO (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **SOCIEDAD AERONÁUTICA DE MEDELLÍN CONSOLIDADA, S.A.**, bajo el No. de Registro 106985, inscrita desde el 14 de abril de 1998, vigente hasta el 14 de abril de 1998, para proteger y distinguir: *“servicios de transporte y almacenaje, especialmente servicios de transporte aéreo”*, en clase 39 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 15 y 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“sam (DISEÑO)”**, por resultar inadmisibles por derechos de terceros, ya que al realizar el análisis y cotejo con la marca de servicios inscrita **“sam HACE AMIGOS VOLANDO”**, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir la suficiente distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, violentando así el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, alega el recurrente que los servicios de transporte son variados, poseen diferentes precios, condiciones, modalidades, medios y por ende, diversos consumidores meta a los cuales se dirige la oferta empresarial. Señala que el registrador ha omitido hacer el análisis de los signos en su contexto global, donde debe colocarse en la posición del consumidor para concluir precisamente, a qué tipo de consumidor va dirigido el servicio en cuestión. Agrega que el hecho de que los signos enfrentados se encuentren en la misma categoría de transportes, los mismos son completamente diferentes en el tanto uno se trata de transportes aéreos, el otro de transportes marítimos, diferencia claramente sustancial. Alega también que el consumidor al que va destinado este tipo de servicio, es un consumidor que por lo general se ha dado a la tarea de buscar información respecto de empresas respetables y confiables para la



transportación de sus mercancías y que por lo general dichas compañías ofrecen una plataforma de servicios estructurada (póliza de seguros), siendo que los negocios que se manejan pueden tener importantes implicaciones económicas, lo cual requiere seriedad en el servicio que se presta. Concluye que las marcas sujetas a análisis, aun y cuando en apariencia son semejantes, los servicios que amparan no tienen la misma naturaleza, por lo tanto no existe la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el artículo 8° 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 al inciso a) 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 confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**sam (DISEÑO)**”, fundamentado en la semejanza gráfica y fonética de este signo con la marca de servicios inscrita “**sam HACE AMIGOS VOLANDO (DISEÑO)**”, la cual ha quedado debidamente demostrado que protege y distingue: “*servicios de transporte y almacenaje, especialmente servicios de transporte aéreo*”, que se vinculan y relacionan directamente con los que protegería y distinguiría la marca solicitada, lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión.

Lo anterior se desprende al ser confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y



la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. Siendo además ambas marcas de tipo mixtas, resulta primordial señalar que en estos casos el elemento denominativo juega un papel vital para el consumidor a la hora de distinguir un signo marcario de otro, y siendo que en el presente asunto el elemento preponderante o factor tópico de los signos es “**saam**”, en la solicitada y “**sam**” en la inscrita, resulta a todas luces evidente la similitud gráfica y asimismo fonética en éstos, lo cual considera este Tribunal que acentúa fuertemente la similitud y no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza de las marcas enfrentadas, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificará a la marca solicitada como si fuera del mismo origen que la marca inscrita, generando así un riesgo de confusión. Ha de tenerse presente que, los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada se encuentran directamente relacionados con los que protege y distingue el signo inscrito, sea transporte de mercancías, siendo el criterio de este Órgano de alzada que no tiene relevancia, ni hace distinguibles a los signos que nos ocupan, que uno sea para servicios de transporte marítimo y otro para servicios de transporte aéreo, por lo que los agravios de la representación de la empresa recurrente, en sentido contrario, resultan improcedentes.

También abonado a que ambos signos son muy similares configura un riesgo de confusión entre el consumidor, al que se le dificultará distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que se crea que la marca de servicios solicitada “**saam (DISEÑO)**”, se relaciona empresarialmente con la titular de la marca de servicios inscrita “**sam HACE AMIGOS VOLANDO (DISEÑO)**”, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían su carácter distintivo.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento del signo



solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “(...) *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume (...)*”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Por todo lo anteriormente expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Órgano *a quo*, debiendo declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA, S.A.**, confirmándose la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con la prohibición establecida por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, al ser la marca solicitada susceptible de causar confusión y asociación por ser muy similar gráfica y fonéticamente a la marca inscrita y asimismo los servicios a proteger y distinguir estar directamente relacionados, según se dijo.

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 el Licenciado Néstor Morera Víquez como Apoderado Especial de la empresa **CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios solicitada “**saam (DISEÑO)**”, en clase 39 de la nomenclatura internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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