



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0988-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “AVIOS”

REMOTEREPOR T TRADING LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8210-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 644-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del veintisiete de julio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco - setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **REMOTEREPOR T TRADING LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos y veintinueve segundos del catorce de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de agosto de dos mil once, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado de la empresa **REMOTEREPOR T TRADING LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio actual en Waterside, Apartado Postal 365, Harmondsworth UB70GB, Reino Unido, con



establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó el registro de la marca de servicios: “**AVIOS**” para proteger y distinguir: “*Servicios de publicidad, mercadeo y promocionales para aerolíneas; servicios de publicidad, organización, promoción, operación, supervisión y administración de planes de lealtad y/o fidelidad, planes de incentivos y programas de viajeros frecuentes; servicios de información, asesoría y asistencia, todo relacionado con los servicios mencionados anteriormente.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y cinco minutos y veintinueve segundos del catorce de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **REMOTEREPORT TRADING LIMITED**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con veintitrés minutos y cuarenta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil once, resolvió; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “AVIS”, bajo el registro número **54491**, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa WIZARD CO. INC, inscrita desde el 09 de octubre de 1978 con una vigencia hasta el 09/10/2018, para proteger y distinguir: ***“Publicidad en relación con el alquiler de vehículos terrestres de transporte.”***

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción del signo solicitado, al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen servicios similares y relacionados. Que del estudio integral el signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger, por lo que trasgrede lo consagrado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios alegó: que no es cierto que exista un peligro al conceder un registro como “AVIOS” por estar



anteriormente inscrita la marca “AVIS”, pues precisamente los servicios de ambas marcas son totalmente distinguibles, y se encuentran en ámbitos que son de fácil reconocimiento por parte de los usuarios. En otras oportunidades el Registro de la Propiedad Industrial ha acogido solicitudes de inscripción que como en el presente caso su lista de productos eran distintas a pesar de encontrarse en la misma clase, y ordenó continuar con el trámite de procedimiento, una vez constatado que el campo de acción de la marca solicitada, no interfería con el campo de acción de la marca inscrita. Este es un caso especial, en el cual debe aplicarse el principio de especialidad, que tantas veces ha señalado el Registro de Marcas, y con lo cual ha permitido la coexistencia de marcas, que aun cuando su construcción gramatical tenga una cercana aproximación, los productos y/ o servicios son los que van a determinar si existe o no peligro de permitir esa coexistencia en el mercado. Ambas marcas pretenden la protección de servicios diferentes, o sea se encuentran en servicios de distinta naturaleza, a pesar de encontrarse en el mismo número de clasificación, pero justamente la lista de servicios, y las diferencias entre la marca de mi representada y la inscrita hace posible su coexistencia, dado que no existe conflicto alguno, pues su servicio no tendría conflicto en vista de que la marca inscrita ni siquiera está registrada para este tipo de transporte. El Registro de marcas aplicó incorrectamente la Ley de Marcas, por cuanto el calificador debe sopesar las características propias de la marca y los servicios que va a proteger precisamente basados en el Principio de Especialidad.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la



protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de servicio “**AVIOS**” y la marca de servicios “**AVIS**”, entre ambas existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual ya que a nivel gráfico ambos signos contienen elementos relativamente similares, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, también el signo propuesto genera confusión auditiva dado que la pronunciación de ambos signos tiene una fonética similar, y sea esa pronunciación correcta o no, las identifica como si fuese la misma, y con respecto a su connotación ideológica pese a que nos encontramos con una denominación de fantasía, la misma generaría un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, dado que ambos signos pretende la protección de servicios relacionados con la actividad publicitaria en servicios de transporte, en consecuencia el riesgo de confusión desplegado en la actividad comercial será potencialmente inevitable, y en este sentido los agravios del recurrente no son de recibo.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. Para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no aplica para el caso bajo



examen, en virtud de que tal y como se analizado los signos pretenden la protección de servicios relacionados dentro de la misma actividad mercantil.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **AVIOS** y **AVIS** por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de servicios inscrita “**AVIS**”, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que adquieran los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AVIOS**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que lo procedente es confirmar la resolución de alzada, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la compañía **REMOTEREPORT TRADING LIMITED**, contra la resolución dictada por el



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos y veintinueve segundos del catorce de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios **AVIOS** en **clase 35** internacional, presentada por la empresa **REMOTEREPORT TRADING LIMITED**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora