



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0155-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Servicios (CROISIERES DE FRANCE) (39)

PULLMANTUR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-9305)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]



VOTO 691-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del treinta de agosto del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor de edad, casada, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1149-188, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **PULLMANTUR S.A.**, sociedad constituida en España, domiciliada en Calle Mahonia 2, Edificio Pórtico, quinta planta, Avenida Los Andes, Campo de las Naciones, E-28043 Madrid, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas cinco minutos treinta segundos del dieciocho de febrero del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:39:23 horas del 24 de setiembre del 2015, la licenciada Monserrat Alfaro Solano representante de la empresa **PULLMANTUR S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de



servicios en clase 39 internacional para proteger y distinguir: “*Organización de viajes, reserva de plazas de viaje, agencia de turismo, organización de cruceros, organización de excursiones, transporte de viajeros y mercancías (excepto por ferrocarril)*”.

SEGUNDO. Que al ser las 13:18:19 horas del 18 de noviembre del 2015 (folio 7), la representación de la empresa **PULLMANTUR S.A.**, solicitó limitar la lista de protección propuesta en clase 39 de la siguiente forma: *Organización de viajes relacionados con cruceros, reserva de plazas de viaje relacionados con cruceros, agencia de turismo para la promoción y comercialización de viajes relacionados con cruceros, organización de cruceros, organización de excursiones relacionada con cruceros, transporte de viajeros y mercancías a través de o relacionados con cruceros.*”

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cinco minutos treinta segundos del dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, indicó 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 la resolución mencionada, al ser 13:53:05 horas del 29 de febrero del 2016, la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la de la empresa **PULLMANTUR S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

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 pudieren haber provocado la indefensión



de los interesados, o a la validez de lo actuado, realizadas las diligencias del caso, se dicta la presente resolución.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

Que mediante certificación notarial de las 15 horas del 10 de mayo del 2016, se traduce al idioma español certificación del Director General de la Institución Nacional de la



Propiedad Industrial de Francia donde indica que la marca se encuentra inscrita desde el 27 de diciembre 2011 bajo registro 113884824, en clases 16, 39 y 43. (v.f. 25 expediente principal; 42 vuelto y 43 ambos del legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



considera que el signo marcario propuesto, carece de la distintividad necesaria para su registro, de conformidad con el artículo 7 incisos g), j) y l) de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **PULLMANTUR S.A.**, mediante su escrito de agravios, expresó que no considera acertado el razonamiento que exista confusión en el público respecto al origen de la marca, pues el origen comercial de la marca “CROISIERES DE FRANCE” es España, por motivos de globalización, comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo que genera la unión de mercados, sociedades y de culturas. Que se mantiene un fuerte vínculo con Francia por estar en presencia de cruceros que no solo navegan por territorio francés sino que también por el Mediterráneo. Que la marca está debidamente registrada en Francia, por lo que se aportó certificación apostillada del certificado de registro de la marca.

Que no tiene claras las razones por las que se resolvió el rechazo de plano de la marca, pues sería subestimar al consumidor que no verá aisladamente la marca, sino que los analizará en un conjunto dentro de la información y contexto, pues al analizar la marca en conjunto no es posible que el consumidor vaya a caer en confusión atentando lo establecido con la Ley de Marcas. Que la marca solicitada en su parte denominativa está en idioma distinto del español, por lo que deben ser consideradas como un signo de fantasía; y que se trata de un conjunto de elementos de fantasía, no aislado, signo que le da distintividad y diferencia a la marca haciéndola posible existir a la vida jurídica.

CUARTO: SOBRE EL FONDO. Analizando el presente asunto, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial, aplicó el artículo 7 literales g), j) y l) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a efecto de determinar la aptitud distintiva y posibilidad de causar engaño al consumidor, realizando un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio.



“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:...

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley...

Pero este Tribunal no comparte la resolución de rechazo dada por el Registro de la Propiedad,



de la marca solicitada , pues inicialmente y aplicando lo indicado por el literal m) de ese mismo artículo 7, se indica:

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización...

El numeral anterior versa que el signo en cuestión requiere para su inscripción, aportar el permiso de la autoridad competente del Estado, en este caso de las autoridades del Gobierno de Francia. Tal y como lo había pedido el Registro de Instancia en el auto de las 15:19:27 horas del 13 de enero del 2016 (folio 28), sobre aportar la autorización gubernamental que permitiera la utilización de la palabra FRANCE (FRANCIA) en el signo solicitado, ya que la prohibición que contempla el inciso m) del artículo 7, en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el país Francia, no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total



ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello.

No obstante, estima este Tribunal, que ante el caso que nos ocupa no podría considerarse el incumplimiento del citado requisito de admisibilidad, por cuanto de los autos se desprende que existe la autorización del estado francés a la utilización del nombre en la marca solicitada, mediante la certificación de inscripción en Francia, siendo además que, en un análisis de conjunto del signo solicitada, el mismo reúne las condiciones de distintividad necesaria para que se continúe con el trámite del procedimiento.

Puede observarse que mediante la certificación notarial de las 15 horas del 10 de mayo del 2016, que traduce al idioma español la certificación del Director General de la Institución Nacional de



la Propiedad Industrial de Francia en donde se indica que la marca se encuentra inscrita desde el 27 de diciembre 2011 bajo registro 113884824, en clases 16, 39 y 43. Dicha prueba debió ser considerada como suficiente e idónea para tener por acreditado que la inscripción fue avalada por el país de origen, por ende autorizada por el Gobierno Francés y en razón de ello este documento, da por sentado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecido en nuestra legislación marcaria.

Por otra parte, y en relación a la inadmisibilidad por razones intrínsecas, el consumidor promedio de este tipo de servicio no se vería engañado, dado el modo de acceso a la información y las características propias de oferta de este tipo de servicios turísticos dentro del mercado, sea la organización de viajes relacionados con cruceros que navegan por territorio francés, por lo que el consumidor estaría suficientemente informado del origen de la empresa.



De igual forma, este Tribunal no entrará a conocer los agravios establecidos por la recurrente, por cuanto los mismos infieren en los aspectos de admisibilidad y procedencia o no de la solicitud, y en virtud, de que se tiene por acreditado en esta instancia que el requisito formal fue cumplido, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, representante contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cinco minutos treinta segundos del dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento si otro motivo ajeno a ello no lo impide.

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 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, por mayoría se declara ***con lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, representante de la empresa **PULLMANTUR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos treinta segundos del dieciocho de febrero del dos mil dieciséis. la que en este acto ***se revoca.*** En razón de ello, se ordena continuar el



trámite correspondiente de inscripción de la marca de servicios en clase 39 internacional para proteger y distinguir “*Organización de viajes relacionados con cruceros, reserva de plazas de viaje relacionados con cruceros, agencia de turismo para la promoción y*



comercialización de viajes relacionados con cruceros, organización de cruceros, organización de excursiones relacionada con cruceros, transporte de viajeros y mercancías a través de o relacionados con cruceros”. La Juez Ilse Mary Díaz Díaz salva el voto. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DE LA JUEZ DIAZ DIAZ

Vistos los argumentos de los restantes miembros del Tribunal parcialmente no concuerdo con la conclusión a la que se arriba en el tanto considero que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que estipula en el artículo 7 en lo que interesa: ***“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...***

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...



Desde esa perspectiva el signo solicitado , traducido por el gestionante como “ crucero



de Francia” para la clase 39 : *Organización de viajes relacionados con cruceros, reserva de plazas de viaje relacionados con cruceros, agencia de turismo para la promoción y comercialización de viajes relacionados con cruceros, organización de cruceros, organización de excursiones relacionada con cruceros, transporte de viajeros y mercancías a través de o relacionados con cruceros*”, no cuenta con la suficiente distintividad, lo cual se constituye en su característica primordial establecida en la Ley para que todos aquellos que se puedan dedicar a lo mismo tengan igual derecho al uso de los elementos comunes de los que está compuesto el signo .

Si se analiza la propuesta a la luz del artículo 28 de la citada ley, se puede observar que Francia hace referencia a un país , nombre que puede ser utilizado bajo los términos legales establecidos; cruceros conforme a la traducción del solicitante, es de uso común para aquellas travesías turísticas que se realizan en barcos por diversos puertos, y queda el círculo de color azul , el ancla y el triángulo detrás de esta última lo cuales no le otorgan el tipo de distintividad.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, representante de la empresa **PULLMANTUR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos treinta segundos del dieciocho de febrero del dos mil dieciséis. la que en este acto ***se confirma***. 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.** –

Ilse Mary Díaz Díaz



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TG. Representación
TNR. 00.4206