



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0082-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLUB PREMIER ORO**”

AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2011-10373).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 893 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y ocho doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y cuatro minutos dos segundos del nueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil once, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de **AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLUB PREMIER ORO**”, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías de viajes, servicios relacionados con el transporte de mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o*



conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia, servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de productos previa expedición, servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos, servicios de información sobre viajes o transporte de mercancías prestados por intermediarios y agencias de turismo, así como los servicios de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte, servicios relacionados con la inspección de vehículos o mercancías previo su transporte, acarreo, acompañamiento de viajeros, transportes aéreos, transportes aeronáuticos, alquiler de almacenes (depósitos), alquiler de contenedores de almacenamiento, reparte de correo, corretaje de fletes, corretaje de transporte, servicios de depósito, descarga de mercancías, distribución (reparto) de productos, embalaje de productos, empaquetados de mercancías, organización de excursiones, fletamento, flete (transporte de mercancías), información sobre transporte, servicios de mensajería (correo o mercancías) distribución de paquetes, transporte de pasajeros, transporte aéreo de pasajeros, servicios de remolque, reparto de mercancías, reparto de paquetes, reservas de plazas de viaje, reservas de transporte, visitas turísticas.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas cincuenta y cuatro minutos dos segundos del nueve de enero de dos mil doce.

dispuso: “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de enero de dos mil doce, el Licenciado Luis Pal Hegedüs en representación de **AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V**, presenta recurso de apelación.

CUARTO. 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, 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 del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**CLUB PREMIER ORO**”, dado que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo no califica para efectos registrales ya que corresponde de manera preponderante el término “**PREMIER**”, mismo que es interpretado por los consumidores promedios como (primero, número 1, atributivo de superioridad) y el cual es el adjetivo descriptivo y atributivo de cualidades que no necesariamente tenga el servicio, lo que claramente se determina como una indicación que en comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del servicio que se trata, y que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre las cualidades, la aptitud para el empleo o consumo o alguna otra característica de los servicios que se trata.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, que en ningún momento está pretendiendo inscribir el término premier de manera aislada, que por el contrario se encuentra acompañado de dos elementos “CLUB” y “ORO”, los cuales le otorgan la novedad requerida, además de que la marca de su representada se encuentra inscrita en varios países en diferentes clases internacionales.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
(...)*

d) Únicamente en un signo o en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.



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”

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado “**CLUB PREMIER ORO**”, resulta ser atributivo de superioridad, donde el término preponderante **PREMIER** puede ser interpretado por los consumidores como servicios de primera, le impregna una cualidad que no necesariamente tienen los servicios que protegería en clase 39 internacional, lo que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la aptitud, para el empleo o consumo o alguna característica de los servicios que se trata, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será; en el caso concreto es evidente que dicho signo carece de tal condición, que resulta ser un requisito sine quanon para el registro de marcas .

Respecto de los agravios del apelante en cuanto a que en ningún momento se está solicitando la inscripción del término “premier” de manera aislada, que por el contrario se encuentra acompañado de dos palabras CLUB y ORO los cuales le otorgan la novedad requerida, siendo que las marcas deben analizarse en forma conjunta, sin embargo debe tomar en cuenta que aún con el análisis conjunto de los tres elementos propuestos en el signo el que resulta predominante a la vista del consumidor es “PREMIER” el cual queda proyectado en la mente de este al momento de ver la marca en el mercado y por otro lado, “PREMIER” dentro de la traducción del consumidor regular ha sido definida o calificado como “primero”, ser el número uno, siendo un atributivo de superioridad para el servicio que se recibe, de manera tal



que puede calificar o describir alguna característica del servicio, por lo que el consumidor puede ser expuesto a engaño sobre las cualidades propias del servicio de que se trata, razón por la cual los agravios deben ser rechazados ya que es claro y evidente que el signo contienen elementos intrínsecos que lo hacen inadmisibles para su registro marcario. Asimismo en cuanto al alegato de que se encuentra inscrita por parte de su representada CLUB PREMIER, este hecho no genera derecho alguno para la solicitud de inscripción del signo solicitado, siendo que incurre en las causales de inadmisibilidad indicadas del artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado “**CLUB PREMIER ORO**”, incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y en la causal contenida en el inciso j) del citado artículo, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase **39** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías de viajes, servicios relacionados con el transporte de mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia, servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de productos previa expedición, servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos, servicios de información sobre viajes o transporte de mercancías prestados por intermediarios y agencias de turismo, así como los servicios de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte, servicios relacionados con la inspección de vehículos o mercancías previo su transporte, acarreo, acompañamiento de viajeros, transportes aéreos, transportes aeronáuticos, alquiler de almacenes (depósitos), alquiler de contenedores de almacenamiento, reparte de correo, corretaje de fletes, corretaje de transporte, servicios de depósito, descarga de mercancías, distribución (reparto) de productos, embalaje de*



productos, empaquetados de mercancías, organización de excursiones, fletamento, flete (transporte de mercancías), distribución de paquetes, transporte de pasajeros, transporte aéreo de pasajeros, servicios de remolque, reparto de mercancías, reparto de paquetes, reservas de plazas de viaje, reservas de transporte, visitas turísticas.”

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el el Licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la sociedad **AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y cuatro minutos dos segundos del nueve de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la compañía **AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y cuatro minutos dos segundos del nueve de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 por lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55