



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0009-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca se servicios “BAGS FLY FREE”

SOUTHWEST AIRLINES CO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5674-2011)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 0910-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-544-035, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOUTHWEST AIRLINES CO**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas treinta y siete minutos y veintisiete segundos del veintisiete de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de junio de 2011, el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **SOUTHWEST AIRLINES CO**, empresa constituida y organizada bajo las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América y con domicilio en 2702 Love Field Drive, Dallas, Texas 75235-1611, solicitó la inscripción de la marca de servicios: “**Bags**”



Fly Free”, en **clase 39** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir:
“bolsas de vuelo libre.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas treinta y siete minutos y veintisiete segundos del veintisiete de octubre de dos mil once, resolvió; *“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (…).”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 17 de noviembre de 2011, el representante de la empresa **SOUTHWEST AIRLINES CO**, interpone recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas veintiún minutos y veintiséis segundos del veintitrés de noviembre de dos mil once, resolvió; *“(…) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de 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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHO NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para la resolución del



presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar luego del análisis realizado que el signo propuesto “**Bags Fly Free**”, en **clase 39** de la nomenclatura internacional de Niza, no contenía la suficiente distintividad para obtener protección registral, en virtud de que puede causar engaño respecto del servicio que se desea ofrecer, y en consecuencia se induciría a engaño y confusión al consumidor, dado que su traducción al español infiere a “**valor con equipaje gratis**”, razón por la cual el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, conforme lo dispone el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **SOUTHWEST AIRLINES CO**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que la marca solicitada es distintiva y novedosa. Que el Registro no explica satisfactoriamente en qué consiste el engaño, y de ser ese argumento cierto la marca no se hubiese registrado en otros países. Que de la prueba que se adjunta se probará satisfactoriamente que la marca peticionada cuenta con el amparo legal para su registro. Que de la certificación notarial aportada al expediente relacionada con la publicidad que ha desplegado mi representada con respecto al signo marcario solicitado, lo cual demuestra que la marca objeto de registro es notoria, ello de conformidad con lo establecido por el inciso b) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo el signo marcario aquí solicitado se encuentra inscrito en la Oficina de Registro de las Marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea, así como en las oficinas de marcas de México y los Estados Unidos de América; esto confirma que en todos estos países le brindaron el aval de tutela registral a la marca solicitada por mi representada, estableciendo con ello el grado de novedad y distintividad que la misma merece, la que permite diferenciarla de otros signos marcarios.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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 o servicio que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos o servicios similares que se encuentran en el mercado con el cual puedan ser asociados.

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

*“Artículo 7°- **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.** (...).”* (Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva**



respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, *Derecho de Marcas*, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

Ante ello, 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 este sentido, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, y dadas las anteriores consideraciones este Tribunal concuerda con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo **7 incisos g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el signo propuesto “**Bags Fly Free**” para proteger y distinguir en **clase 39** de la nomenclatura internacional: “**Servicios de Transporte Aéreo; y Servicios de Organización de Viajes.**”



Toda vez, que tal y como fue analizado la denominación al ser traducida al español refiere a “**valor con equipaje gratis**”, lo cual evidentemente podría inducir a error y confusión al consumidor sobre lo que se pueda adquirir con respecto al uso de dicho servicio, y en razón de ello es que procede el rechazo de la solicitud.

Aunado a lo anterior, cabe indicar que de los mismos documentos aportados por el oponente (doc. v. f 46) se desprende que en la realidad aplica de la siguiente manera; “*Primer y Segundo equipaje registrado. Aplica el límite de tamaño y peso del equipaje.*” O sea, que la información contenida en la denominación no es exacta con relación al servicio que se pretende ofrecer, por cuanto la misma tal y como es corroborada en dicha información se encuentra ajustada a ciertos estándares y políticas establecidas por la línea aérea, lo cual evidencia que el consumidor eventualmente puede verse afectado con esa información, dado que asumiría que no debe incurrir en gastos con respecto al equipaje, cuando en la realidad debe asumir costos dependiendo del *tamaño y peso de su equipaje*, o sea, independientemente del número de maletas que lleve, y es precisamente en ello donde se induce al engaño al consumidor.

Por otra parte, en cuanto al tema de la notoriedad, alegada por el oponente en su escrito indicado que la marca de su representada es notoria de conformidad con lo establecido por el inciso b) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En este sentido, de de importancia entrar a conocer el tema y concurrencia de la notoriedad de las marcas, para lo cual es importante destacar prima facie, lo que la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), ha señalado al respecto y que ha sido criterio externado por parte de este Tribunal, mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los



que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.”

En este sentido, una vez que se ha consolidado un signo dentro del mercado, conlleva a la necesidad de protegerlos como marcas notorias, lo cual tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias.

Bajo esta perspectiva, y tomando en consideración los alegatos de la opositora en cuanto al tema de la notoriedad, corresponde a la Administración Registral valorar de manera oficiosa si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al supra citado signo marcario, mismo que debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:



“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)

Cabe indicar, que de los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que



reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

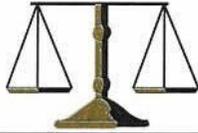
“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere



decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.

Bajo dicha perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, siguiendo lo indicado los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la recomendación conjunta.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima, que la prueba aportada no se encuentra conforme los presupuestos establecidos para dicho atributo, mismos que han sido ampliamente desarrollados líneas arriba, por ende, la misma carece de la fuerza necesaria probatoria para poder otorgarle el atributo de notoriedad a la marca de servicio **“Bags Fly Free”** en **clase 39** internacional, propiedad de la empresa **SOUTHWEST AIRLINES CO.** Aunado a ello, el hecho de que la marca se encuentre registrada en otros países no le atribuye meritos para ser inscrita en nuestro país, dado que conforme al artículo 6 inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece de manera clara que: *“... Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.”* En este sentido, es claro que no procede un registro marcario que incumpla tales disposiciones, en razón de ello no son de



recibo los agravios externado por la parte oponente.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, apoderado especial de la empresa **SOUTHWEST AIRLINES CO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas treinta y siete minutos y veintisiete segundos del veintisiete de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial que la solicitud marcaría supra citada transgrede el artículo **7 incisos g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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 Orgánico y 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

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, apoderado especial de la empresa **SOUTHWEST AIRLINES CO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas treinta y siete minutos y veintisiete segundos del veintisiete 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 servicio **“Bags Fly**



Free” en clase 39 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 .-**NOTIFÍQUESE.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez.

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora