

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0375-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS**

**“AMERICAN PETEMBARK”**

**AMERICAN AIRLINES INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-1843)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0507-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con veintiocho minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMERICAN AIRLINES INC.**, organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, domiciliado en 1 Skyview Drive, MD 8B503, Fort Worth, Texas 76155, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:40:10 horas del 23 de julio del 2021.

**Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La empresa **AMERICAN AIRLINES INC.** solicitó el registro de la marca de servicios: “**American PetEmbark**”, para proteger y

---

distinguir en clase 39 de la clasificación internacional: “transporte de mascotas y otros animales vivos; almacenamiento, manejo, cuidado de mascotas y otros animales vivos durante el transporte”.

En resolución de las 14:40:10 horas del 23 de julio del 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo consiste en su totalidad de términos descriptivos y de uso común en relación con los servicios de la clase 39, es decir, no cuenta con la distintividad requerida y transgredir los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la empresa **AMERICAN AIRLINES INC.**, expresó los siguientes agravios: El razonamiento que hace el Registro de la Propiedad Intelectual está totalmente incorrecto, es un análisis rápido y buscando significados donde no los hay, no analiza el distintivo como un todo, pues la marca cumple con todos los requisitos, ya que es original, distintiva y novedosa por tratarse de una denominación de fantasía. La denominación propuesta es una forma creativa de evocar una idea por medio de una combinación de palabras única, distintiva y original. Por otra parte, el Registro no incluye dentro del análisis el término “American” y, además, separa la palabra “PetEmbark”. Que este Tribunal ha aceptado la inscripción de marcas como Cervefrío, Big Cola, Eating Well, casos similares al que aquí se discute y que son criterios consolidados. Por último indica que se trata de una marca evocativa, razón por la que debe revocarse la resolución y ordenar la continuación de los trámites de inscripción.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés para el caso concreto.

---

**TERCERO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978 en adelante Ley de marcas, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Esta normativa fue invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los incisos g) y d) del artículo citado que en lo conducente señala:

*“Artículo 7.- 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 una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

---

[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...]La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] **(CHIJANE, D., Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).**

Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere

---

a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:

*“...La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercute en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca...”.* (Jalife Daher, M. **Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115**).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta **¿cómo es?** En lo que respecta a la frase **“American PetEmbark”**, es claro que se refiere a características del servicio, que es referido al transporte de mascotas y otros animales vivos, así como almacenamiento, manejo, cuidado de mascotas y otros animales durante su transporte. De ahí que, respecto de los servicios que se pretenden proteger con el signo, la marca propuesta incurre en la prohibición que menciona el Registro de la Propiedad Intelectual, contenida en el inciso d) del artículo 7 antes citado, ya que describe claramente el servicio de que se trata, sin ningún otro elemento en el conjunto marcario que permita individualizarlo y que le otorgue esa distintividad necesaria para una posible inscripción.

El signo pedido utiliza términos descriptivos directos **“American PetEmbark”**, que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusiva marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes del mismo sector de servicios para poder utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus servicios. Cabe indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria para poder acceder a la publicidad registral. Para ello es necesario la inclusión de otro término que le otorgue la distintividad deseada.

Por consiguiente, no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, como así lo quiere hacer ver la recurrente, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que está detrás del signo. En el caso de la propuesta “**American PetEmbark**”, no presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor. La traducción que el solicitante indica en sus agravios “American PetEmbark/Americano; PetEmbark” como término de fantasía no es correcto, pues aunque no se le dé el espacio correspondiente entre las palabras PetEmbark, estas son separadas por el propio solicitante al comenzar el vocablo Embark con una letra mayúscula, por lo que es de fácil traducción como “Embarque de mascotas”. El término americano no le proporciona al elemento principal ningún efecto positivo en aras de adquirir la distintividad deseada.

La gestionante está en lo correcto al indicar que el signo **AMERICAN PETEMBARK** debe ser analizado en su conjunto como un todo, sin embargo, el hecho de que esa única palabra o la unión de dos palabras en una sola para intentar formar un vocablo, que según ella no tiene definición, no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas para su inscripción, véase que finalmente es un asunto de pura semántica y para este caso en concreto el eliminar un espacio entre dos palabras existentes no puede conformar una nueva palabra de fantasía, máxime que como se indicó Embark comienza con una letra mayúscula. Esta conclusión se alcanza al analizar el signo propuesto desde el punto de vista de la función que tiene el producto que se pretende distinguir y proteger por el signo solicitado, por ello se establece que el signo es descriptivo y no evocativo como pretende justificarlo la apoderada. Debe tomar en consideración la apoderada que los signos evocativos requieren de un esfuerzo mental para poder determinar con certeza el producto, sin embargo, **AMERICAN PETEMBARK** no requiere ese esfuerzo mental, sino que indica exacta, clara y directamente para qué es el producto.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad

---

Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase 39 de la nomenclatura internacional, al estimar que contraviene lo dispuesto por los incisos d) y g) del artículo 7) de la Ley de marcas.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada de las 14:40:10 horas del 23 de julio del 2021, la cual se confirma para denegar la inscripción del signo “**American PetEmbark**”, en clase 39 de la clasificación internacional para proteger y distinguir “transporte de mascotas y otros animales vivos; almacenamiento, manejo, cuidado de mascotas y otros animales vivos durante el transporte”.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMERICAN AIRLINES INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:40:10 horas del 23 de julio del 2021, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTOR:**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**