

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0467-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



TROPIC AIR LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2022-4725)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0562-2022


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de San José, Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la compañía TROPIC AIR LIMITED, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Belice, con domicilio en Manta Ray Drive, San Pedro Town, Ambergris Caye, Belize, Belice, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:01:00 horas del 8 de septiembre de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Para el 3 de junio de 2022, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, solicitó la marca de

servicios  en clase 39 internacional, para proteger y distinguir: servicios de transporte aéreo, regular y no regular, de pasajeros, carga y correo. Marca mixta bajo denominación en idioma inglés, con traducción al español Tropic (trópico) y Air (aire), reserva de colores: morado y blanco.


El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:07:48 del 13 de junio de 2022, le previno al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud, señalándole: **Objeción de Forma:** Aportar timbres fiscales del poder y lo correspondiente a su multa, conforme la circular DRPI-001-2014, que adicionó la directriz DRPI- 08-2011 publicada en la Gaceta 107 del 05 de junio de 2014 y DRPI-001-2016, como del artículo 286 de Código Fiscal. **Objeción de Fondo:** el signo propuesto incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en




adelante Ley de marcas), dada la existencia de los registros inscritos registro 225329, en clase 39 internacional, propiedad de la compañía Expediciones Tropicales S.A., vigente al 22 de septiembre de 2026. Así como la marca **Tropical Shipping** registro 074005, en clase 39 internacional, propiedad de Tropical Shipping and Construction CO. LTD., vigente al 21 de diciembre de 2030. En consecuencia, se determina que el signo pedido puede generar confusión en el consumidor, quien podría relacionar las marcas y su origen empresarial, debido a que se pretende la protección y comercialización


de servicios iguales y relacionados con los protegidos por las marcas inscritas. (folio 5 al 7 del expediente principal)

Mediante documento adicional 21/2022-008835 del 24 de junio de 2022, el representante de la compañía TROPIC AIR LIMITED, contesta sobre lo prevenido de forma. (folio 12 Expediente principal). Asimismo, mediante documento 21/2022-010796 del 3 de agosto de 2022, el representante de la compañía TROPIC AIR LIMITED, contesta sobre lo prevenido de fondo y expone sus argumentos de defensa (folios 13 al 15 vuelto del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:01:00 horas del 8 de septiembre de 2022, procedió a denegar la solicitud del signo  para proteger los servicios pedidos en la clase 39 internacional, al determinar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, conforme se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas, por cuanto fonética e ideológicamente son similares y buscan proteger servicios relacionados, los cuales van destinados al mismo tipo de consumidor. Por lo que, siendo inminente el riesgo de error y confusión para el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando su derecho de elección, y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos distintivos. Por las consideraciones expuestas, se determina que el signo propuesto recae en las causales de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas (folios 16 al 30 del expediente principal)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el representante de la compañía TROPIC AIR LIMITED, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio. En cuanto a los argumentos de la apelación, señaló:

1. Apreciados en conjunto, el signo solicitado  y las marcas

 inscritas y **TROPICAL SHIPPING**, desde el punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas registradas y la solicitada, es factible diferenciarlas. A pesar de que comparten el término “TROPIC” “TROPICALES y TROPICAL”, lo cierto, es que a la marca solicitada se le agrega el término “AIR”, así como elementos gráficos, colores y tipos de letra, que la diferencian de las marcas registradas.

2. Respecto de la similitud fonética, la marca inscrita **EXPEDICIONES TROPICALES**, inicia con el término EXPEDICIONES por lo que la pronunciación inicial de ambas marcas es completamente diferente EXPEDICIONES vs. TROPIC, y se finaliza su pronunciación con TROPICALES vs. AIR, por lo que, no existe similitud fonética. En relación con la marca registrada TROPICAL SHIPPING, sí bien en su inicio es similar a la marca solicitada TROPIC vs TROPICAL, en su parte final son fonéticamente muy diferentes AIR vs SHIPPING, lo que provoca que estas se pronuncien y escuchen muy diferentes, lo que en términos fonéticos resultan diferentes para el público consumidor.
3. Desde el punto de vista conceptual o ideológico, tenemos que la marca TROPICAL SHIPPING contiene el término “SHIPPING” en español “transporte por barco”, y la marca solicitada TROPIC AIR contiene el término “AIR” en español “aire o

aéreo”, por lo que, entre unos y otros signos, a pesar de que todos hacen referencia al TROPICO o TROPICAL, no existe una semejanza o identidad conceptual susceptible de causar confusión, ya que cada uno hace referencia en forma directa, al objeto o sector determinado de su actividad, “expediciones”, “transporte por barco” y “aire”, no existiendo similitud que impida su coexistencia registral.

4. En cuanto al cotejo de productos, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado, con el fin de proteger tanto al consumidor como al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si sus objetos de protección son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí, y que el consumidor al verlas no las relacione, tal y como sucede en el caso concreto, por cuanto las marcas enfrentadas expresan la naturaleza o sector determinado del servicio “expediciones”, “shipping” y “air”. En ese sentido, los signos resultan inconfundibles, por cuanto los consumidores pueden identificar el origen con facilidad, no existiendo posibilidad de que sean relacionados.
5. Por los motivos expuestos, estima que la marca pedida no transgrede lo dispuesto en el artículo 8 literales a) y b) de la Ley de marcas, por lo que su registro se debe admitir, en consecuencia, revocar la resolución recurrida.

Mediante resolución de las 10:11:03 horas del 5 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, desestimó el recurso de revocatoria y admitió la apelación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes registros:



1. **Marca de servicios:** registro **255329**, en **clase 39** internacional, para proteger y distinguir: “Agencia de viajes, servicios de tour operador, servicios de coordinación de grupos para organización de vacaciones, agencia de reservas de viajes, reservas y contratación de transporte, agencia de viajes para organización de vacaciones, agencia de viajes para viajes de negocios, servicios de organización de viajes, servicios de reserva de viajes fallidos por agencias, servicios de agencias de viajes para la organización de viajes. Propiedad de la compañía **EXPEDICIONES TROPICALES S.A.**, inscrita el 22 de septiembre de 2016 y vigente al 22 de septiembre de 2026 (folio 8 y 9 del expediente principal.)
2. **Marca de servicios:** **TROPICAL SHIPPING** registro **74005**, en **clase 39** internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de transporte internacional por barco. Propiedad de la compañía **TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION CO., LTD.**, inscrita el 21 de diciembre de 1990 y vigente al 21 de diciembre de 2030 (folio 10 y 11 del expediente principal.)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal naturaleza que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, resultan de una integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas) 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, y, concretamente para este caso en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor **(inciso a)**; cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad **(inciso b)**.

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados e identificados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

En ese sentido, un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

De ahí que, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.


Este estudio lo debe realizar el operador jurídico colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 ello 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 estos. Desde esta perspectiva cabe resumir, 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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente como se mencionó, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Para el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó

la solicitud de la marca  para proteger los servicios de la clase 39 internacional, pedida por la compañía TROPIC AIR LIMITED, al considerar que el signo propuesto incurría en las causales de inadmisibilidad contemplada bajo dicho numeral, procediendo su denegatoria.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio dado por el Registro de instancia, debido a que, visto los signos cotejados, sea la marca solicitada  y las marcas

 inscritas y **TROPICAL SHIPPING** se puede colegir, lo siguiente:





Dentro de un primer escenario los signos


a nivel gramatical no se confunden, ni por su estructura lingüística, ni por su contenido fonético, por cuanto, tal y como se desprende la marca pedida TROPIC AIR traducida al español significa “aire tropical” y la marca inscrita de manera clara y precisa infiere al concepto “expediciones tropicales”, significados que estructuralmente son disímiles entre sí, no solo de manera visual, sino que además, a nivel fonético ya que por su conformación se escuchan y perciben de manera diferente.

Asimismo, conforme se desprende de los diseños empleados en las marcas cotejadas



estos son totalmente diferentes en color, tipografía y boceto, no existiendo motivo alguno para considerar que el consumidor al verlos dentro del tráfico mercantil pueda incurrir en error o confusión, entre una y otra marca; ello, aunado a que, pese a que los servicios se encuentran dentro de una misma o relacionada naturaleza comercial, los consumidores los podrían fácilmente identificar precisamente porque los signos son diferentes.


Por otra parte, y en un segundo escenario haciendo el análisis comparativo entre la marca

solicitada  y la denominación inscrita **TROPICAL SHIPPING**, también se logra apreciar que estas pese a compartir la palabra “TROPIC” o “TROPICAL” que ideológicamente significan lo mismo, no se confunden entre sí, por cuanto la marca propuesta contempla la palabra “AIR” que, traducida al español, tal como se indicó, refiere

a aire y de acuerdo al listado protege transporte aéreo, mientras que, la palabra “SHIPPING” refiere a barcos y dentro de su listado protege servicios de transporte internacional por barco, elementos que como se evidencia no tienen relación alguna, por ende, se escuchan y perciben de manera diferente en el mercado. Además, de acuerdo con el principio de especialidad marcaria, la naturaleza de ambas actividades conforme se desprende de su misma traducción difieren entre sí, no existiendo razón alguna para que el consumidor las pueda relacionar.

Bajo este análisis, queda claro, que, si los signos son totalmente diferentes como en el caso

que nos ocupa  y  y TROPICAL SHIPPING, recae en innecesario el cotejo de los productos o servicios, porque basta que los signos no se confundan y que el consumidor al verlos no los relacione, tal y como ocurre en el presente estudio, siendo posible su coexistencia registral.

Por las consideraciones dadas, se concluye que el signo  en clase 39 internacional, para proteger y distinguir: servicios de transporte aéreo, regular y no regular, de pasajeros, carga y correo, pedido por la compañía TROPIC AIR LIMITED es distinta con relación a las marcas inscritas, pudiendo concedérsele protección registral, por ende, no incurre en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y artículo 24 de su Reglamento, determinada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por


el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía TROPIC AIR LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:01:00 horas del 8 de septiembre de 2022, la que en este acto se revoca a efectos de continuar con el trámite de la solicitud de inscripción del signo



en clase 39 internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía TROPIC AIR LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:01:00 horas del 8 de septiembre de 2022, la que en este acto se revoca a efectos de continuar con el trámite de la solicitud de

inscripción del signo  en clase 39 internacional. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 12:19 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 08:49 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 02:46 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 08:12 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/02/2023 08:33 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33