

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0318-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIO:**

**“PET EMBARK”**

**AMERICAN AIRLINES INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-1844)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0450-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y un minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMERICAN AIRLINES INC.**, organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en el Estado de Delaware, 1 Skyview Drive, MD 8B503, Fort Worth, Texas 76155, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:12:59 del 13 de julio de 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: “**Pet Embark**”, para proteger y

---

distinguir en clase 41 de la clasificación internacional: “transporte de mascotas y otros animales vivos; almacenamiento manejo y cuidado de mascotas vivos durante su transporte”.

En resolución de las 09:12:59 del 13 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad y transgredir los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMERICAN AIRLINES INC**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- Considera que el Registro de Propiedad Intelectual no cumple con el precepto marcario de que las marcas deben analizarse como un todo, por lo que al separar los elementos y concentrarse solo en uno de ellos no permite un adecuado análisis y que no debe separar los vocablos "PET" y "EMBARK" con el fin de analizarlos individualmente y encontrarles significados donde no los hay e indicar que el signo es engañoso. Esos términos colocados en forma conjunta no tienen ningún sentido gramatical ni sentido especial.

2.- Manifiesta que el signo solicitado es una marca evocativa, pues informa al consumidor directamente sin embargo este tiene que utilizar su imaginación, después de un proceso deductivo para comprender lo que le ofrece. El signo es distintivo, novedoso y original y que la marca PET EMBARK es una deformación arbitraria y consistente en una construcción gramatical única que tiene carácter distintivo, novedoso y original, cita varios votos del TRA que considera son similares al caso en estudio.

---

**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 y 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, 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. Normativa 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. Así, el citado artículo e incisos señalan:

*“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 engañe, 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, Diego, 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 repercuta 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, Mauricio. 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 **“Pet Embark”**, es claro que se refiere a características del servicio, que es referido a transporte de mascotas y otros animales vivos, así como almacenamiento, manejo, cuidado de mascotas y otros animales vivos 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 que permita individualizarlo y que le otorgue esa distintividad necesaria para una posible inscripción.

El signo pedido utiliza términos descriptivos directos “**Pet Embark**”, 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 obtener su registración; 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 “**Pet Embark**”, no presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase 41 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por los incisos d) y g) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ya que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrita.

Como puede apreciarse, la marca: “**Pet Embark**”, se compone de 2 palabras, en inglés, las que es son de fácil traducción: Pet, que conforme la traducción indicada

por el mismo solicitante al español es: mascota y “Embark” que significa en español “embarque” dado lo cual como lo consideró el Registro de primera instancia, el signo en relación con los productos solicitados, entra en una clara contradicción con los servicios que busca proteger, toda vez que esas palabras tienen relación inmediata con estos. Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

**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 09:12:59 del 13 de julio de 2021, la cual se confirma para denegar la inscripción del signo “**Pet Embark**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional para proteger: “transporte de mascotas y otros animales vivos; almacenamiento manejo y cuidado de mascotas vivos durante su transporte”.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por 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 09:12:59 del 13 de julio de 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**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTOR:**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**

---