



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0229-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

“COSTA RICAN TRAILS (DISEÑO)”

AGENCIA DE VIAJES SENDEROS DE COSTA RICA S.A.,

apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-11673)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

**COSTA
RICAN
TRAILS**

VOTO 0269-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y siete minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Corrales Azuola, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0849-0717, apoderado especial de la AGENCIA DE VIAJES SENDEROS DE COSTA RICA S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-99684, con domicilio en Los Yoses, 50 metros sur de la Embajada de Italia, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:55 horas del 26 febrero 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa apelante



presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio , para proteger y distinguir en clase 39 internacional: Servicios de organización y reserva de viajes vacacionales, turísticos y de negocios; y en clase 43 internacional: Servicios de alojamiento y comida en hoteles y establecimientos que aseguran el hospedaje temporal.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:24:55 horas del 26 febrero 2024, rechazó la inscripción de la marca solicitada debido a que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo sétimo incisos g) y j) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

1. Costa Rican Trails es una marca con amplia trayectoria en el territorio nacional, creada desde 1994 y tiene una Declaratoria de Interés Turístico del ICT, certificados como socios oficiales de BMW Motorrad y reconocidas por el MOPT y COSEVI por su compromiso con la seguridad vial del país; reconocimiento de SKY ADVENTURES, reconocimiento de BROWNELL, y ha participado en ferias de Turismo Nacionales e Internacionales. Además de poseer las marcas inscritas desde el 2002, registros 288896 y 137126 (clase 39 y 43).



2. es una marca que su representada tiene registrada desde 2002 y no existe razón por la que este Registro deniegue la marca ya que es un derecho de propiedad intelectual registrado y reconocido por los consumidores en el mercado local, es claro entonces que al tratarse de una marca que proviene de una marca registrada con un diseño actualizado, no llevando a engaño o error al consumidor dado que cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y susceptible de inscripción registral, por sus características y amplia trayectoria, existencia en el mercado nacional e internacional, reconocimiento de entidades gubernamentales, por contar con declaratoria de interés turístico, por lo que no lleva razón el Registro al afirmar que la marca carece de distintividad y que lleva a error al consumidor.

3. Se proceda a continuar con el registro de la marca en clases 39 y 43 Internacional, solicitada por AGENCIA DE VIAJES SENDEROS DE COSTA RICA S.A., bajo el expediente de origen 2023-11673.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución por ser un asunto de puro derecho.



TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el expediente y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima relevante poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en su artículo 2, el cual 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.”

Asimismo, la normativa marcaria es clara en indicar, que, para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) con el fin de determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.



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

Entre los motivos intrínsecos que impiden el registro marcario contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, en este caso interesa señalar los siguientes:

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.

[...]

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca en cuestión basado en la posibilidad de engaño y carencia de aptitud distintiva en relación con los servicios que se desean proteger.

Se dice que el carácter distintivo de una marca es aquello que le otorga al producto o servicio una identidad propia que la hace



diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. Sobre este tema 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 (2007). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Respecto de las marcas **engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, así en el Voto 0198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 se indicó:

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de



llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto.


En este mismo sentido, la doctrina señala que “hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (Otamendi, Jorge (2003). *Derecho de Marcas* (5ª. Ed.), Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot, p. 86).

El numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, que refiere al engaño, guarda relación con el principio de veracidad de la marca, el cual:



tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (Kozolchyk, Boris y otro (1983). *Curso de Derecho Mercantil* (T. I, 1ª. Reimp.). San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, p. 176).



En el presente asunto la marca , de naturaleza mixta, cuya denominación COSTARRICAN TRAILS traducida al español como “SENDEROS COSTARRICENSES” no reúne los requisitos válidos para su inscripción debido a que los términos utilizados no poseen una carga diferencial o distintiva que lo particularice de otros en sí mismos o en su naturaleza. Debiendo ser la distintividad una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige de otros similares que se encuentran en el mercado.


En el caso concreto se emplean términos de uso común que no le proporcionan la distintividad debida para la obtención de protección registral, puesto que las palabras empleadas con relación a los servicios que busca proteger entran en clara contradicción, lo cual también puede ocasionar un engaño al consumidor respecto a la naturaleza de esos servicios a comercializar, pues son términos



usuales en el argot del mercado de la organización y reserva de viajes vacacionales y turísticos.

Dicho lo anterior comparte este Tribunal la resolución del *a quo* por cuanto los términos “COSTA RICAN” / “costarricense” y “TRAIL” / “senderos” no son susceptibles de apropiación registral por el simple hecho de ser términos de uso común y general; por otra parte, la marca es engañosa para los negocios que enumeran las clases 39: Servicios de organización y reserva de viajes vacacionales, turísticos y de Negocios; y 43: Servicios de alojamiento y comida en hoteles y establecimientos que aseguran el hospedaje temporal; por cuanto al observar la marca de comercio, en la mente del consumidor se dirige únicamente a servicios de senderismo que trata de actividades recreativas que consisten en caminar por rutas naturales como veredas, trochas, atajos, etc.



Por lo anterior, la marca de comercio  no puede ser apropiable por parte de un particular por cuanto que iría en detrimento de la sana competencia, siendo que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas; imposible de registrar al transgredir el artículo 7 incisos g) y j) de la ley de Marcas.

En cuanto a los agravios que expone la representación de la empresa apelante, sobre que las marcas de su propiedad inscritas desde el 2002, registros 288896 y 137126, que contienen el término




, cada solicitud y otorgamiento se rigen por su propio marco de calificación, consistente en lo solicitado, la normativa que le sea aplicable y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, por lo que el haber otorgado una marca que contenga dicho término no implica que deban automáticamente otorgarse otras. Lo anterior en razón al principio de independencia de las marcas, como bien lo indicó el registro, donde no son tomadas en cuenta en el examen de forma de una nueva solicitud, ello porque en virtud del principio de legalidad en cada solicitud se debe determinar si esta cumple con los requisitos formales dispuestos en el indicado numeral 9 de la Ley de marcas, para ulteriormente continuar con el examen de fondo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de la AGENCIA DE VIAJES SENDEROS DE COSTA RICA S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:55 horas del 26 febrero 2024, la que se confirma, para **denegar** la solicitud de inscripción de la marca



de comercio , para proteger y distinguir servicios en clases 39 y 43 de la nomenclatura internacional. 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 el artículo 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69