
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0483-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio



ALTAÏ, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 253-2018)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0050-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa ALTAÏ, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en Avenue André Roussin Immeuble Le Néréis 13016 MARSEILLE, FRANCE, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:31:19 horas del 13 de septiembre de 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de enero de 2018, la Licda. Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la

empresa ALTAÏ, solicitó la inscripción de la marca de servicios  en las siguientes clases del nomenclátor internacional: en clase 39, para proteger y distinguir: *“Acompañamiento de viajeros; organización de viajes, cruceros y excursiones; transporte de viajeros; reserva de plazas de viaje; visitas turísticas; alquiler de vehículos; agencia de turismo”*. Clase 41, para proteger: *“Educación, formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales; organización y realización de detalles de formación, seminarios, cursos, de campo de perfeccionamiento deportivo, de talleres culturales y creativos; club de salud(puesta en forma física y fitness); coaching en deporte (formación); clases de fitness; suministros de áreas de juegos para niños; paseos y caminatas (actividades deportivas); taller floral (formación); talleres, prácticas y cursos de escultura; organización de salidas recreativas; suministro de eventos de esparcimiento; culturales y deportivos; alquiler de equipos para deportes (con excepción de los vehículos); representación de espectáculos; representaciones teatrales; servicios de entretenimiento en campos de vacaciones [esparcimiento]; información relativa a esparcimiento y educación; suministro de instalaciones deportivas; organización de concursos (educación y esparcimiento)”*, y en clase 43, para proteger: *“Servicios de restauración; restaurantes de autoservicio; servicios de bares; agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; hospedaje temporal; servicio de reserva de hospedaje temporal; servicios de reserva de hotel; servicios de hospedaje de campo de vacaciones; club de encuentros; explotación de terrenos de camping”*.

El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la

marca de servicios  para las clases 39, 41 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía ALTAÏ, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del

cotejo realizado con la marca inscrita  registro 225838, en clase 43

internacional, propiedad de la compañía ALTA LAS PALOMAS A. A.L.P., S.R.L., siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Por lo que, ante el inminente riesgo de confusión que podría generar en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo su derecho de elección, sino que, además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos. En consecuencia, se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo su denegatoria.

Por su parte, la representante de la empresa ALTAĪ., dentro de su escrito de agravios manifestó que los signos en pugna resultan ser diferentes a nivel gráfico, fonético e ideológico, para lo cual enumera las siguientes diferencias: a) que el signo solicitado por su mandante tiene la letra "a" dentro de un diseño característico y de manera especial, que sobresale respecto de los demás elementos que lo componen. b) que el término "hotel" no está siendo valorado. c) la tipografía empleada es diferente. d) que el signo solicitado por su mandante se acompaña de elementos figurativos. e) que la palabra ALTA tiene un significado que no ha sido tomado en cuenta. por lo anterior solicita reconsiderar el criterio y aceptar la inscripción del signo propuesto por su representada.

SEGUNDO. A la sustanciación 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de Ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguiente:

- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, la compañía ALTA LAS PALOMAS A. A.L.P., S.R.L., tiene inscrita la marca de servicios inscrita



registro 225838, en clase 43 internacional, desde el 8 de abril del 2013 y vigencia al 8 de abril de 2023. (v.f 26 del expediente principal)

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 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, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que un signo marcario inscrito confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega con el uso, en relación con las marcas de productos o servicios similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible

de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, como también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

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

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los adquirentes del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 esto 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 ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, 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.

Bajo el citado análisis, queda claro que la solicitud de la marca de servicios  para la clase 43 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía ALTAI, a

diferencia de lo que estima el recurrente, contienen una evidente similitud con el signo



inscrita **altahotel** registro 225838, en clase 43 internacional, propiedad de la compañía ALTA LAS PALOMAS A. A.L.P., S.R.L., que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que entre los signos contrapuestos  **altai** y  **altahotel** ambos son de tipo mixto, gramaticalmente comparten tipografía similar y letras de color negro, además de otros elementos, como lo son: el diseño de la letra  contenida en un círculo y con independencia de los dos puntos o diéresis que se encuentran sobre el diseño de la marca solicitada, la letra por sí misma es similar al contenido del diseño de la marca inscrita, por lo que, el consumidor los puede fácilmente relacionar como si fuesen de un mismo origen empresarial.

Por otra parte, tenemos que la palabra empleada “**altai**” pese al contenido de la diéresis empleada en la letra “**ï**” y la frase utilizada “**alta**” se encuentra en su totalidad inmersa en la marca registrada, por lo que, dicho aditamento no le proporciona mayor grado de distintividad. Aunado a que a la hora de ejercer su pronunciación a nivel fonético estas se escuchan de manera similar.

De ello se deduce, que al cotejar de manera conjunta ambos diseños  **altai** y  **altahotel** se logra apreciar que tanto la letra “**a**” y la frase “**alta**” empleados, son los

elementos de mayor fuerza en la propuesta y de esa misma manera será percibido por el consumidor, situación la cual conlleva a que se genere similitud entre ellos.

Respecto a su connotación ideológica es importante señalar que el signo propuesto



se compone de la frase “altai” dicción que no cuenta con un significado y por lo tanto, entra dentro del contexto de denominaciones de fantasía, siendo innecesario un análisis de su contenido conceptual.

Otro aspecto a considerar dentro del presente análisis corresponde al cotejo de los servicios que se pretenden proteger y comercializar, en este sentido tenemos que si bien la solicitud pretende la protección de las clases 39, 41 y 43 internacional, la inadmisibilidad operó con relación a la clase 43 internacional, por lo que, siendo esta la única afectada el estudio solo se realiza con relación a ella, la cual pretende proteger: “*Servicios de restauración; restaurantes de autoservicio; servicios de bares; agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; hospedaje temporal; servicio de reserva de hospedaje temporal; servicios de reserva de hotel; servicios de hospedaje de campo de vacaciones; club de encuentros; explotación de terrenos de camping*”, en contraposición con la clase 43 internacional, que protege el signo marcario inscrito respecto de: “*Servicios de Hotelería y restaurante*”. Tal y como se desprende los servicios se encuentra directamente relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, de “hospedaje y alimentación”, por ende, no podría concedérsele protección registral.

Así las cosas, este Órgano de alzada rechaza los agravios señalados por la recurrente al tener acreditado que los signos propuesto contienen similitud gráfica y fonética respecto del registro inscrito, incurriendo en la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo su rechazo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del

signo solicitado  para la clase 43 de la nomenclatura internacional de Niza, presentado por la compañía ALTAÏ, generaría riesgo de confusión u asociación con respecto

al signo inscrito  propiedad de la empresa ALTA LAS PALOMAS A. A.L.P., S.R.L., en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica y fonética. En consecuencia, procede su denegatoria por las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

Por las razones indicadas este Tribunal, concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía ALTAÏ, y denegar la solicitud de inscripción

de la marca de servicios  en clase 43 internacional, en razón de ello lo procedente es confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Marianella Arias Chacón, abogada, apoderada especial de la empresa ALTAÏ, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 10:31:19 horas del 13 de septiembre de 2018, la que en este acto se confirma a efectos de que el Registro de instancia, proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción

de la marca de servicios  en clase 43 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora