

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0305-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL DE COSTA RICA (CETAC), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN

2021-117)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0416-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas veintinueve minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Vargas Cabezas, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1148-0307, en su condición de apoderada especial del **CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC)**, con cédula de persona jurídica 3-007-045551, ubicado en San José, la Uruca, del puente peatonal del Hospital México 500 metros noroeste sobre la marginal derecha (transversal 76), en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:32:17 horas del 1 de junio de 2021.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Olman Elizondo Morales, mayor de edad, casado una vez, con cédula de identidad 2-0215-0007, ingeniero y Viceministro de Infraestructura y Concesiones, actuando en su condición de Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil de Costa Rica (CETAC), presentó solicitud de

GUANACASTE
AEROPUERTO
COSTA RICA

inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir en las clases internacionales lo siguiente:

Clase 35: Gestión empresarial de aeropuertos, administración de aeropuertos, contratación de personal de aeropuertos

Clase 37: Servicios de construcción, de reparación y de instalaciones, servicios de construcción de obras; servicios de ingeniería civil; servicios de excavaciones y/o movimientos de tierras; servicios de construcción de carreteras y de pistas aeronáuticas; servicios de construcción de edificios; servicios de mantenimiento y reparación de estos edificios, caminos y pistas aeronáuticas; servicios de limpieza de instalaciones, de pistas de aeropuertos, de caminos y de vías; servicios de mantenimiento de dispensadores de efectivo; servicios de mantenimiento de pistas para vehículos, unidades, buses y otros tipos de vehículos; servicios de mantenimiento de equipo de pesaje; asistencia de aeronaves (mantenimiento); servicios de reabastecimiento (queroseno y combustible); servicios de limpieza de aeronaves y mantenimiento de descongelamiento; servicios de mantenimiento de pistas de aterrizaje y de acceso de pistas; servicios de limpieza de terminales aeroportuarias, de áreas de estacionamiento y de edificios; servicios de construcción de aeropuertos; servicios de manejo de proyectos en el sitio relacionados con la construcción de instalaciones aeroportuarias.

Clase 39: Servicios de transporte; servicios de transporte por medio de líneas aéreas; servicios de aeropuerto; servicios de embalaje y de almacenamiento de productos; servicios de organización de viajes; servicios de acompañamiento de viajeros; servicios de corretaje, de oficinas de turismo (con la excepción de reservaciones de hoteles y de casas de huéspedes); servicios de envoltura de productos; servicios de depósitos; servicios de almacenamiento de productos; servicios de flete (transporte de mercancías); servicios de renta de garajes y de renta de espacios de estacionamiento; servicios de renta de vehículos; servicios de aparcamiento de vehículos; servicios de transporte por medio de taxis; servicios

de transporte a aeropuertos; servicios de manejo de equipaje dentro del aeropuerto; servicios de aparcamiento en el aeropuerto.

Clase 42: Servicios de consultoría en construcción; elaboración de planos para la construcción; servicios de ingeniería; servicios de consultoría profesional en el campo de construcción; servicios de planeamiento urbano; servicios de arquitectura, todos ellos para ser brindados específicamente en instalaciones aeroportuarias.

Clase 43: Servicios de restaurantes (servicios de comidas); servicios de reservaciones de hoteles y servicios de hoteles; servicios de renta de sitios o recintos para exhibiciones, todos ellos para ser brindados específicamente en instalaciones aeroportuarias.

Clase 44: Servicios de asistencia médica para pasajeros, para ser brindados específicamente en instalaciones aeroportuarias.

Clase 45: Servicios de acompañamiento para personas con discapacidades en instalaciones aeroportuarias; servicios de seguridad aeroportuaria.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución emitida a las 09:32:17 horas del 1 de junio de 2021, resolvió denegar la inscripción de la solicitud de la

marca  , en razón de que consiste en su totalidad de términos informativos y de uso común en relación con los servicios de las clases pedidas, es decir, se trata de servicios de aeropuerto en la provincia de Guanacaste y relacionados, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo séptimo inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), indica en sus agravios, lo siguiente: a. La marca GUANACASTE AEROPUERTO COSTA RICA (DISEÑO) en clases 35, 37, 39, 42, 43, 44 y 45, es solicitada por el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), que es una dependencia adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y cuya competencia abarca la regulación, control y fiscalización de la Aviación Civil. El CETAC tiene como parte de sus competencias, velar por la supervisión

de la actividad aeronáutica del país, así como, estudiar y resolver cualquiera de los problemas que surjan en su desarrollo.

b. El CETAC, como ente regulador de la aviación civil en Costa Rica, es además, la administración concedente del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, que se ubica en Liberia, Guanacaste, Costa Rica.

c. Siendo el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) un órgano de gobierno sí está en su derecho de utilizar el vocablo “COSTA RICA” para poder distinguir una marca que será utilizada por el gobierno o sus entidades, de conformidad con el criterio C-085-2020 emitido por la Procuraduría General de la República el 16 de marzo de 2020.

d. Esta es una marca que efectivamente va a ser utilizada para distinguir el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós que se ubica en Liberia, Guanacaste, Costa Rica, por lo que los servicios efectivamente se prestarán desde esa provincia, por lo que no existiría engaño al consumidor sobre la procedencia geográfica de los servicios. De esta manera, no sería contrario al artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Registro de Propiedad Industrial debería otorgarle un mayor peso al uso de los colores y en especial, la combinación de ellos, y aceptar que los mismos les otorgan distintividad a las marcas.

Indica que el Registro de Propiedad Industrial ya en el pasado ha registrado marcas que tienen denominaciones genéricas para los servicios que brindan, y que como distintivo, incluyen nombres de lugares geográficos, a saber:

Expediente Marca No. Registro Clase Servicios Titular 2014-6313 MARINA PEZ VELA QUEPOS (DISEÑO) 256927 39 Servicios de marina Marina Pez Vela Quepos, S.A. 2008-6846

MARINA PAPAGAYO (DISEÑO) 185270 39 Servicios de explotación propios de una marina para embarcaciones de todo tipo (...) Marina Papagayo, S.A. 2013-5373

MARINA DE GUACALITO 232472 39 Servicios turísticos específicamente transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes. Sightfull Awakening Inc

En línea de lo anterior, la marca solicitada sí sería distintiva en tanto se trataría del “GUANACASTE AEROPUERTO COSTA RICA” (mixta), para distinguir los distintos servicios que se brindan a pasajeros desde y hacia el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, razón por la cual consideramos que no debería ser rechazada por el Registro de Propiedad Industrial.

Por último, indica el interés del país de promocionar la región de Guanacaste mediante el uso de esta marca, donde resalta a este Tribunal Registral Administrativo la alta relevancia que existe de que la marca al ser utilizada por el CETAC para designar el Aeropuerto Internacional de Liberia, Costa Rica, pueda ser protegida en adelante como “GUANACASTE AEROPUERTO COSTA RICA (DISEÑO)”, pues con ello, se lograrían los siguientes objetivos: a) Darle una mayor visibilidad a nivel turístico y de inversión a la región de Guanacaste, Costa Rica, que es el segundo puerto de entrada vía aérea más importante de nuestro país. El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós es el segundo aeropuerto internacional de Costa Rica, y el único aeropuerto internacional que se ubica en la provincia de Guanacaste. b) Evitar que exista una confusión en los pasajeros internacionales aéreos, con el aeropuerto internacional del país de Liberia, en África Occidental. Dicho aeropuerto se denomina “Roberts International Airport (Robertsfield)” (pero se le designa comúnmente como Aeropuerto de Liberia) y es el único aeropuerto internacional en Liberia, África Occidental, por lo que al utilizar la marca “GUANACASTE AEROPUERTO COSTA RICA (DISEÑO)” el CETAC evitará que se den confusiones con ese otro destino. c) Renovar la imagen del Aeropuerto Internacional de Liberia Daniel Oduber Quirós, a fin de que a nivel comercial internacional sea conocido como Aeropuerto de Guanacaste, Costa Rica.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO: Que 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. Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo solicitado, este Tribunal considera que al signo solicitado no le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que prevé la irregistrabilidad de un signo marcario cuando visto en su conjunto carezca de aptitud distintiva respecto de los productos a los que se aplica, como se desarrollará.

El análisis del signo se debe realizar en concordancia con el artículo 2 de la Ley de marcas que indica:

Artículo 2°. -Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: ...**Marca:** 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.

En el presente caso el titular de la marca solicitada es el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), que a su vez es el encargado de la administración del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, que se ubica en Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Con esto no se está diciendo que el ente solicitante sea dueño exclusivo de los términos solicitados, sino más bien, el conjunto marcario en relación con su titular y los servicios prestados puede distinguirse plenamente en el mercado de otros que realizan servicios similares.

La doctrina con respecto a la apreciación de la distintividad nos allana el camino para determinar que el signo pretendido puede ser registrado:

(...) el análisis de la posible distintividad de un signo debe efectuarse en dos planos: el objetivo... y el subjetivo, teniendo presente la percepción y consecuente significación que el consumidor le atribuirá a dicho signo. Así, la distintividad, lejos de ser una cuestión meramente normativa, constituye una *quaestio facti*, siendo relevante el contexto en el que se enmarca el signo, fundamentalmente los productos y servicios que han de ser individualizados y el sector de mercado en que será utilizado... (Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas, B de F Ltda, Montevideo, pp. 45 y 46)



Expuesto lo anterior considera el Tribunal que el signo pretendido: “**GUANACASTE AEROPUERTO**” en conexión con los servicios que distingue, cuenta con la distintividad requerida para su registro ya que el consumidor como lo indica la doctrina, lo individualizará perfectamente en el mercado al tratarse del nombre del aeropuerto de Guanacaste y cuya administración está regulada por el Estado costarricense. Sumado a lo anterior cabe destacar que es el único aeropuerto que existe en Guanacaste ya que lo demás son pistas de aterrizaje sin la categoría de aeropuerto internacional.

No es correcto analizar este tipo de signos ateniéndose únicamente a la normativa, sino que se debe realizar un análisis respecto de las cuestiones de hecho que se den en torno al signo pretendido o las circunstancias pertinentes de cada caso, como por ejemplo el uso del signo en el mercado y la publicidad que se ha venido realizando en torno a este.

En relación con lo anterior es un hecho notorio para el consumidor nacional la publicidad que se ha venido realizando por parte de las autoridades gubernamentales para promocionar el aeropuerto de Guanacaste, mediante la creación de páginas web

(<https://www.guanacasteairport.com/es/>), anuncios en la radio, artículos periodísticos y otros. La razón de la marca solicitada es promover la riqueza natural y cultural de Costa Rica, así como reforzar la proyección de Guanacaste, su aeropuerto y sus vínculos con los otros aeropuertos y la vez diferenciarse de otros a nivel mundial, en ese sentido la marca goza de la distintividad para su registro.

Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este

Tribunal, que se debe acoger la marca de servicios  para proteger y distinguir todos los servicios pretendidos en las clases 35, 37, 39, 42, 43, 44 y 45, esta última no indicada en el Considerando Sexto de la resolución apelada, pero en el POR TANTO no se hace distingo alguno, por lo que este Tribunal asume la inclusión de la clase 45 solicitada por el apelante.

Por lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María Laura Vargas Cabezas, en su condición de apoderada especial del **CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC)**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 09:32:17 horas del 1 de junio de 2021, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo

 para proteger y distinguir los servicios pretendidos en las clases 35, 37, 39, 42, 43, 44 y 45 citados, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la Licenciada María Laura Vargas Cabezas, en su condición de apoderada especial del **CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC)**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:32:17 horas del 1 de

junio de 2021, la cual **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción del signo



para proteger y distinguir los servicios pretendidos en las clases 35, 37, 39, 42, 43, 44 y 45 citados, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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 dejarán 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

maut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

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 inadmisible

TNR. 00.60.69