

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0216-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS: “GO SOUTH”**

**CENTRAL AMERICAN AIR CHARTERS, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-10988**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0716-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con dieciocho minutos del seis de noviembre de dos mil veinte.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad 110180975, en su condición de apoderado especial para asuntos de propiedad industrial de la empresa **CENTRAL AMERICAN AIR CHARTERS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Santa Ana, Pozos Sur, Urbanización Prados del Oeste, casa número 29, San José Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:31 horas del 6 de marzo de 2020.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora**

## **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 29 de noviembre de 2019 el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial para asuntos de propiedad industrial de la empresa **CENTRAL AMERICAN AIR CHARTERS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción del signo **GOUT SOUTH-VACATIONS**, para proteger y distinguir: servicios de agencia de viajes, reservación de boletos y afines, alquiler de autos, transporte aéreo y terrestre, organización de viajes y excursiones para personas nacionales y extranjeras, ventas de paquetes turísticos, en clase 39 de la nomenclatura internacional.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:40:31 horas del 6 de marzo de 2020, dispuso denegar la inscripción de la solicitud presentada, por carecer de distintividad para los servicios de la clase 39, por lo cual no es posible para el Registro su inscripción, porque transgrede el artículo 7 literal g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad, en fecha 1 de junio de 2020, apeló, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios lo siguiente:

**1.-** Que el análisis realizado por el Registro no es correcto, habida cuenta ha tenido que desintegrar el signo para encontrar un significado acorde a un criterio de irregistrabilidad. La fragmentación de una marca constituye un quebranto de la Ley de Marcas, siendo que en todo momento se impone la obligación de realizar un análisis en su conjunto. El Registro no hizo análisis del conjunto marcario.

**2.-** Es una marca en un idioma distinto al castellano, inglés, que para el público consumidor costarricense se trata de una marca evocativa relacionada a las vacaciones, pero no en particular de los servicios exclusivos reivindicados en la solicitud inicial. Es correcto hacer

comparativo con los servicios.

**3.-** Que el conjunto denominativo trata de una marca arbitraria, pues no existe un significado concreto asociado al signo y los servicios solicitados. Utiliza como fundamento el Voto 0366-2016 del Tribunal Registral Administrativo, de la marca CRATE&BARREL. Por lo que solicita se continúe con el trámite de inscripción de la marca.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**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 LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA.** En el presente caso, la representación de la empresa solicitante y ahora apleante **CENTRAL AMERICAN AIR CHARTERS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 30 de junio de 2020, según consta a folio 00014 del legajo digital de apelación, solicita se admita la modificación del signo **GOUT SOUTH-VACATIONS**, eliminándose el término “**VACATIONS**”, para que, en adelante, se entienda únicamente como “**GO SOUTH**”.

Partiendo de la petición anterior, tenemos que el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dispone:

“...El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse”.

De la lectura de la normativa transcrita, se desprende en lo que respecta al signo, que este puede ser modificado siempre y cuando no implique un cambio esencial en la marca, por consiguiente, y partiendo de la modificación realizada en el distintivo pretendido en cuanto a la palabra “**VACATIONS**”, esta no se considera un cambio sustancial del signo y por ende no viola lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas, por lo que en la presente resolución este Tribunal admite la modificación pretendida por la representación de la empresa recurrente.

En este sentido, la valoración del signo se hace únicamente del distintivo “**GO SOUTH**” que traducido del idioma inglés al español es “vamos al sur”.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no solo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas**, porque se trata de una designación común, de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

De lo anterior, analizado el presente caso, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos, 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 atinente para resolver el presente asunto, lo es la establecida en sus incisos c) y g) de dicho numeral. Al efecto se dispone:

**“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.**

No podrá ser inscrito como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

En relación con la marca propuesta **“GO SOUTH”** cuya traducción del idioma inglés al español como se indicó líneas arriba es “vamos al sur”, está relacionada con los servicios que protege en clase 39 de la nomenclatura internacional, que son “servicios de agencia de viajes, reservación de boletas y afines, alquiler de autos, transporte aéreo y terrestre, organización de viajes y excursiones para personas nacionales y extranjeras, ventas de paquetes turísticos”. Estos servicios en relación con la marca propuesta, vienen a constituir un signo que en el lenguaje corriente comercial se trata de una designación usual de esos servicios. El solicitante utiliza un signo vamos al sur y lo hace a través de una agencia de viajes, y para ello reserva los boletos y podría alquilar un auto. Precisamente este inciso c) es aplicable en este caso en concreto, donde el signo se confunde con los servicios que distingue y al final la marca termina convirtiéndose en una designación común. Por ello incluso, el eliminar el elemento “vacations” del conjunto marcario no altera su parte esencial, porque con vacations o sin

vacations, siempre será un término común que no distingue los servicios que presta.

“GO SOUTH”, puede ser usada dentro del giro comercial de marcas de la misma naturaleza, ya que, sea que se va al sur o al norte, lo cual se entiende si es al sur, es un país de América del Sur, si es al norte, puede ser México, Estados Unidos, Canadá, y si es central o el oriente, ya estamos hablando de un país de América Central, o de un país asiático. Bajo este entendimiento, nótese que son palabras que conforme a los servicios que protege ya se les da un significado común y por ende carentes de distintividad.

Por los argumentos y citas legales expuestas, concluye este Tribunal que el signo Propuesto “GO SOUTH” no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN AIR CHARTERS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:31 horas del 6 de marzo de 2020, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “GO SOUTH”, en clase 39 de la nomenclatura internacional.

Respecto al agravio que expone la recurrente, sobre que el Registro analiza el signo de forma fragmentada para encontrar un significado acorde a un criterio de irreregistrabilidad, lo que constituye un quebranto a la Ley de Marcas; no lleva razón, toda vez que la Autoridad Registral para llegar a determinar que el signo carece de aptitud distintiva, lo examina en su globalidad, precisamente para determinar si presenta quebranto en sus formalidades intrínsecas o extrínsecas y así impedir o conceder su registro. En el caso que se analiza, se consideró que la marca propuesta no se puede acceder a la publicidad registral, porque esta carece de distintividad para los servicios de la clase 39, al estar formada por términos que

cualquier competidor de la misma naturaleza puede utilizar para referirse a sus servicios, y por ende, no solo se trasgrede el citado inciso c), sino también el inciso g) del artículo 7 de la ley de repetida cita.

En relación con el agravio que plantea la apelante, respecto a que el signo está en un idioma distinto al castellano, inglés, por lo que para el público consumidor costarricense es evocativa; si bien el signo solicitado está en idioma inglés, ello no hace que la marca sea evocativa, ya que la frase **“GO SOUTH”** son palabras del conocimiento de la mayoría del público consumidor, además como se dijo en párrafos anteriores, el conjunto marcario a registrar está formado por palabras que son en el lenguaje corriente una designación usual de los servicios a proteger en clase 39 de la nomenclatura internacional.

Por otra parte, señala la recurrente que el conjunto denominativo trata de una marca arbitraria, pues no existe un significado concreto asociado al signo y los servicios solicitados, y para sostener este argumento cita el Voto 0366-2016 del Tribunal Registral Administrativo, de la marca CRATE & BARREL. Al respecto no lleva razón el apelante, porque en el caso concreto la expresión **“GO SOUTH”**, traducido al español es “vamos al sur” la cual está tal como se ha dicho, relacionada con los servicios que protege en clase 39 de la nomenclatura internacional, que son “servicios de agencia de viajes, reservación de boletas y afines, alquiler de autos, transporte aéreo y terrestre, organización de viajes y excursiones para personas nacionales y extranjeras, ventas de paquetes turísticos”. Estos servicios, tal como se ha dicho, constituyen en relación al signo una designación usual de estos, de manera que no estamos en presencia de una marca arbitraria, como si ocurre con la marca CRATE & BARREL, en clases 20, 21 y 35, donde en el voto 033-2016 de las once horas con diez minutos del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, y no el Voto 0366-2016, como incorrectamente lo cita el apelante; este Tribunal, indicó, en lo que interesa:



“[...] la representación de la empresa CRATE & BARREL HOLDINGS, INC., pretende inscribir la marca de fábrica, comercio y de servicios “CRATE & BARREL” en las clases 20, 21 y 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los productos y servicios ya citados. Dicho signo como puede apreciarse está formado por una frase compuesta de dos palabras en inglés, “CRATE & BARREL” que como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial significa “CAJÓN Y BARRIL”. En este caso, el signo “CRATE & BARREL” en relación con los productos y servicios que pretende proteger y distinguir en las clases 20, 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, deviene en un uso arbitrario., pues, aunque tenga un significado claro para el consumidor costarricense por el nivel promedio de conocimiento del idioma inglés que tiene, no es engañoso su uso pues el consumidor razonablemente no puede considerar que al comprar un producto marcado con el signo “CRATE & BARREL” está adquiriendo un cajón o un barril.

[...]

Considera este Tribunal que efectivamente estamos frente a una marca arbitraria donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los productos a los cuales se aplica, y por esa razón no es posible que la misma no se registre, de tal forma que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alza, ya que el registro que se pretende registrar no es engañoso, sino por el contrario es arbitrario [...].”.

Como puede observarse, en el caso correspondiente a la marca CRATE & BARREL, el Tribunal concluye que la marca no es engañosa sino arbitraria, los cuales son supuestos completamente diferentes a los aquí examinados, donde el signo “GO SOUTH” es una designación usual que se relaciona con los servicios a proteger en clase 39 de la nomenclatura

internacional, además, carece de aptitud distintiva.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO** Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal, que efectivamente el signo propuesto “GO SOUTH”, en clase 39 de la nomenclatura internacional, no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 inciso c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteada por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado para asuntos de propiedad industrial de la empresa **CENTRAL AMERICAN AIR CHARTERS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:31 horaas del 6 de marzo de 2020, la que en este acto se confirma.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial para asuntos de propiedad industrial de la empresa **CENTRAL AMERICAN AIR CHARTERS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:31 horaas del 6 de marzo de 2020, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “GO SOUTH”, en clase 39 de la nomenclatura internacional. 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**  
**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**  
**TG. MARCAS INADMISIBLES**  
**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**  
**TNR. 00.60.69**