

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0316-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio NORTH AMERICAN AIRLINES (DISEÑO)

Licda. Marianella Arias Chacón, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2004-0005695)

VOTO No. 94-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del veinticuatro de abril de dos mil seis.

Conoce este Tribunal *Recurso de Apelación* formulado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **NORTH AMERICAN AIRLINES, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, con domicilio en edificio setenta y cinco, apartamento doscientos cincuenta, Aeropuerto Internacional JFK, Jamaica, Nueva York, once mil cuatrocientos treinta, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas once minutos cuarenta y cuatro segundos del doce de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que el tres de agosto de dos mil cuatro, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, representante de la compañía **NORTH AMERICAN AIRLINES, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de servicio **NORTH AMERICAN AIRLINES (DISEÑO)**, en clase 39 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de transporte aéreo.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que mediante resolución dictada a las doce horas, once minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de abril de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud presentada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en el artículo 6 quinque b-2 del Convenio de París y por considerar, que el distintivo marcario está compuesto de vocablos de uso genérico y descriptivos, carentes de novedad y de originalidad, pudiendo originar error o confusión en cuanto a la verdadera naturaleza de los servicios que pretende proteger.

TERCERO: Que inconforme con dicha resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **NORTH AMERICAN AIRLINES, INC.**, presentó el día tres de junio de dos mil cinco, recurso de apelación en su contra, en el que adujo que la marca solicitada es una marca novedosa, original y distintiva al unirse las tres palabras de uso común que la conforman; que el Registro a quo se contradice, ya que una marca no puede ser descriptiva y causar confusión a la vez; que se está frente a una marca evocativa, toda vez que no describe los servicios que protege y el público consumidor tiene que realizar un esfuerzo mental para encontrar la relación entre la marca en cuestión y los servicios que protege , adquiriendo un significado secundario al haber adquirido la fuerza y distinción, como producto del esfuerzo e inversión publicitaria que ha realizado su representada, invocando la inscripción de algunas marcas, que tienen elementos comunes y similares a los de la marca solicitada.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades conocidas, es apoderada especial de la empresa **NORTH AMERICAN AIRLINES** (ver folio 87 frente y vuelto).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: Sobre los signos distintivos en general y las marcas de servicio: El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, 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*”, de lo que se infiere que una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo, a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Así, los signos distintivos 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, siendo la principal función, la de distinguir un producto, un servicio o una empresa, respecto de todos sus competidores, por lo que es indispensable que sea original, único e innovador, en función de las características y requisitos básicos que debe cumplir la marca para ser registrable.

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicio **NORTH AMERICAN AIRLINES**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

(DISEÑO), en clase 39 de la Clasificación Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7°, incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de París, determinando que la parte denominativa se compone de vocablos de uso genérico, descriptivos por la connotación de los términos que lo componen, no poseyendo caracteres especiales de novedad ni de originalidad importantes para registrar tal denominación, lo que podría provocar error o confusión en cuanto a la verdadera naturaleza de los servicios a proteger.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, destacó en su escrito de apelación, no estar de acuerdo con el criterio del Registro **a quo**, por cuanto la marca solicitada es una marca novedosa, original y distintiva al unirse las tres palabras de uso común que la conforman, argumentando que el Registro se contradice, ya que una marca no puede ser descriptiva y causar confusión a la vez; que se está frente a una marca evocativa, toda vez que no describe los servicios que protege y el público consumidor tiene que realizar un esfuerzo mental para encontrar un significado secundario al haber adquirido la fuerza y distinción, como resultado del esfuerzo e inversión publicitaria que ha realizado su representada, invocando la inscripción de algunas marcas que tienen elementos comunes y similares a los de la marca solicitada.

Al respecto, este Tribunal considera que por la forma en que se va a resolver este proceso, no se hace necesario pronunciarse sobre si la marca solicitada es o no evocativo; tampoco referirse al fundamento jurídico citado por el Registro **a quo** en la resolución que se recurre, ya que este Tribunal, dentro del estudio global realizado, determinó que el signo se encuentra inmerso en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo como marca que:

“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.”

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario que pretende el registro, se distingue como bandera ondeante que reproduce o imita la bandera de los Estados Unidos de América, elemento establecido en el inciso transrito, como uno de los signos que no puede ser objeto de registración sin la debida autorización.

La prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que las banderas no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de tal prohibición:

“...obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial” (Jalife Daré, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA, 1991, pág. 41).

CUARTO: Sobre lo que debe ser resuelto: Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio solicitada **NORTH AMERICAN AIRLINES (DISEÑO)**, para proteger servicios de transporte aéreo, no podrá autorizarse su inscripción conforme a lo peticionado, resultando procedente rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa apelante y confirmarse la resolución venida en alzada, pero por el fundamento jurídico dicho por este Tribunal.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

QUINTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de **NORTH AMERICAN AIRLINES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, once minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de abril de dos mil cinco, la cual se confirma. 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.**-

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez