

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0312-TRA-PI

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

North American Airlines, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5694- 2004)

VOTO No. 99-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del nueve de mayo 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 Building 75, Suite 250, JFK Internacional Airport, Jamaica, Nueva York 11430, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, once minutos, cincuenta 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 (DISEÑO)**, en clase 39 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de transporte aéreo.

SEGUNDO: Que mediante resolución dictada a las doce horas, once minutos, cincuenta 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 los incisos c), d) y g) del artículo 7º 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

distintivo marcario está compuesto de vocablos de uso genérico, carentes de novedad y de originalidad, pudiendo incurrir en 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, de calidades y condición indicadas, 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, que de manera creativa ha formado una marca para distinguir los servicios de transporte aéreo, argumentando que el Registro a quo se contradice, ya que una marca no puede ser descriptiva y causar confusión a la vez; que en ningún momento la marca a inscribir describe los servicios a proteger, sino que se está frente a una marca evocativa, 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; por último, alega la inscripción de algunas marcas, que tienen elementos comunes y similares a los de la marca solicitada, reiterando que North American (Diseño) es inscribible por cumplir a cabalidad los requisitos para ser objeto de protección registral.

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 Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En cuanto a la prueba para mejor proveer. Este Tribunal con el carácter de prueba para mejor resolver, mediante resolución de las quince horas quince minutos del seis de abril de dos mil seis, requirió a la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

apoderada especial de la compañía North American Airlines, Inc, aportar la autorización respectiva para el uso de la bandera de los Estados Unidos de América en la marca de servicios “North American” (diseño), lo cual no fue cumplido.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades conocidas, es apoderada especial de la empresa **NORTH AMERICAN AIRLINES** (ver folio 89-90). 2.- Que en el “Listado de posibles antecedentes de marcas”, no consta la inscripción de la marca **“North American” (diseño)** (folios del 5 al 8).

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

CUARTO: SOBRE EL FONDO: Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante: En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicio NORTH AMERICAN (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 quinqueis b-2 del Convenio de París, determinando que el distintivo solicitado 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.

Inconforme con tal declaratoria, la representante de la empresa recurrente, señaló en su escrito de apelación, no estar de acuerdo con el criterio del Registro, por considerar que la marca solicitada es una marca novedosa, original y distintiva al unirse las 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; además arguye, 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

fuerza y distinción, como resultado del esfuerzo e inversión publicitaria que ha realizado su representada; por último, relaciona la inscripción de algunas marcas que tienen elementos comunes y similares a los de la marca solicitada.

En relación a las marcas de servicio, merece tener presente, que por su naturaleza resulta similar a las marcas de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro; de ahí que el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos las contemple entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumplan con la característica fundamental de ser distintivas. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la inscripción o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, las cuales se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

En este sentido, la marca de servicio debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado. El autor, Jorge Otamendi refiere que esta marca “... *identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales*”. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 3ª Edición Abeledo Perrot- Buenos Aires, pág.23).

De acuerdo con lo anterior, es claro, que lo fundamental para que un signo pueda contar con la protección registral, es inicialmente, que cumpla con su función natural, cual es la de identificar un producto o servicio en el mercado a fin de permitir al público el reconocerla, y como segundo aspecto, que no se encuentre inmersa en las causales de irregistrabilidad que establece la normativa.

QUINTO. La marca de servicio “North American” y el diseño que la compone, resulta ser una marca de las denominadas mixtas, que en principio no contraviene el inciso a) del artículo 8 de la Ley de cita, que prohíbe la inscripción de un signo si es idéntico o similar a una marca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ya registrada o en trámite de registro, según se puede comprobar de lo indicado en el Listado de posibles antecedentes de marcas constante en el expediente y que se tiene como hecho probado; asimismo, se le percibe a dicho signo una presunta carga distintiva que tiende a individualizar los servicios que se pretenden proteger, pues cuenta con varios elementos que le dan ese carácter. En ese sentido, considera este Tribunal, al igual que lo señaló la parte recurrente, que bien podría asentirse que la marca de servicio solicitada NORTH AMERICAN (DISEÑO), es una marca que resulta evocativa o sugestiva, toda vez que en su conjunto se encuentra formada por elementos denominativos y gráficos, que poseen la capacidad de transmitir a la mente del público una imagen o una idea de los servicios que pretende proteger, los trazos en el diseño que refieren a las alas de un ave extendidas, desvanece una relación directa e inmediata con las cualidades de los servicios de transporte aéreo que se pretende distinguir. Al respecto, el autor Jorge Otamendi, indica que: “*...Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características... siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios.*” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 3 Edición Abeledo Perrot-Buenos Aires, págs. 84 y 85). De ahí que difiera este Tribunal del fundamento jurídico citado por el Registro a quo para rechazar la solicitud presentada, pues no tomó en consideración la posibilidad de que fuese una marca evocativa.

No obstante lo anterior, y, aunque no sea un motivo por el cual el Registro rechazó la marca solicitada, este Tribunal, dentro del estudio global realizado, determinó que el signo propuesto se encuentra incurso en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7º 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 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 una bandera ondeante que reproduce o imita la bandera de los Estados

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Unidos de América, elemento establecido en el inciso transrito, como unos de los elementos que no pueden 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)

Así las cosas y en razón, de que la misma norma impone para los casos como el analizado, la mediación de la debida autorización de la autoridad competente como requisito ineludible, se requirió a la empresa solicitante de la marca de servicio NORTH AMERICAN (diseño), en clase 39, como prueba para mejor resolver, el permiso expreso de la autoridad competente para la utilización de la bandera de los Estados Unidos de América como elemento integrante de la marca solicitada, sin embargo, lo requerido no fue presentado, contraviniéndose de esa forma con la prohibición que contempla el literal m) del citado artículo 7º de la Ley de Marcas.

SEXTO. 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 “NORTH AMERICAN” (Diseño), vista en su conjunto, incurre en la causal de irregistrabilidad, establecida por el artículo 7 literal m), en cuanto a la reproducción o imitación de banderas sin la autorización de la autoridad competente, por lo que, con fundamento en dicho inciso del artículo 7º citado, resulta procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la empresa North American Airlines, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la Propiedad Industrial a las doce horas, once minutos y cincuenta y cuatro segundos del doce de abril de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse por lo señalado por este Tribunal.

SETIMO. 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 y doctrina 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, cincuenta 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