

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1037- TRA-PI

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-8208)

Solicitud de inscripción de marca de servicios “AVIOS”

REMOTEREPORT TRADING LIMITED, Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

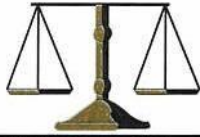
VOTO No. 1026-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Remotereport Trading Limited**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio actual en Waterside, Apartado Postal 365, Harmondsworth UB7 0GB, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:41:27 horas del 14 de octubre de 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de agosto de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “AVIOS”, en la clase 39 internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de líneas aéreas; servicios de viajes; servicios de transporte aéreo; servicios de agencias de viajes, servicios de confirmación de reservas de viaje; servicios de reservaciones e información relacionados con viajes; servicios de renta de vehículos; servicios de estacionamiento de vehículos; servicios de Courier; servicios de almacenamiento y manejo de mercancías; servicios de alquiler de aviones para viajes privados (chárter); servicios de paquetes vacacionales para programación de viajes; servicios*



de reserva y reservaciones para viajes (tours); servicios de información relacionados a todos los servicios anteriormente mencionados”. Limitando su lista de servicios mediante escrito presentado en fecha 07 de octubre de 2011, de la siguiente manera para proteger y distinguir: *“servicios de líneas aéreas; servicios de viajes; servicios de transporte aéreo; servicios de agencias de viajes, servicios de confirmación de reservas de viaje; servicios de reservaciones e información relacionados con viajes; servicios de alquiler de aviones para viajes privados (chárter); servicios de paquetes vacacionales para programación de viajes; servicios de reserva y reservaciones para viajes (tours); servicios de información relacionados a todos los servicios anteriormente mencionados”;* excluyendo expresamente de los mismos los *“servicios de renta de vehículos; servicios de estacionamiento de vehículos; servicios de Courier; servicios de almacenamiento y manejo de mercancías”*, con el fin de demostrar frente a esta instancia la buena fe con que la misma ha planteado su solicitud.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:41:27 horas del 14 de octubre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de servicios **“AVIS”**, y por existir similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen servicios relacionados en la misma clase 39 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 1° de noviembre de 2011, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Remotereport Trading Limited, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta

resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**AVIS**”, bajo el acta de registro número 54487, desde el 9 de octubre de 1978 y hasta el 9 de octubre de 2018, para proteger y distinguir: *“servicios de alquiler de vehículos, servicios relacionados con información acerca de viajes o el transporte de mercancías por corredores y agencias de viajes, información relacionada con tarifas, honorarios y métodos de transporte, información relacionada con tarifas, honorarios y métodos de transporte, servicios relacionados con la inspección de vehículos antes del transporte y manejo y/o operaciones de estacionar y guardar vehículos de motor”*, en Clase 39 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Wizard Co., Inc.** (Ver folios 7 y 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de servicios “**AVIS**”, a nombre de la empresa **Wizard Co., Inc.**, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 39, servicios relacionados con los que protege y

distingue la marca inscrita.

Analizadas las razones dadas en sus agravios por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, en cuanto a la limitación de la lista de servicios, que ambas marcas son totalmente distinguibles y se encuentran en ámbitos que son de fácil reconocimiento por parte de los usuarios en aplicación del principio de especialidad, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**AVIOS**”, guarda semejanza gráfica y fonética, con la marca inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, “**AVIOS**” vs “**AVIS**”, diferenciándose una de la otra únicamente por la letra “O” en la solicitada, mismo que no es capaz de aportar distintividad a ésta. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación de los signos enfrentados es muy similar.

Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios que uno y otro distingan sean iguales o relacionados. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los servicios, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita (servicios relacionados con transporte aéreo y terrestre, viajes, agencias de viajes, reservas y tarifas), existe una evidente relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los servicios de una con los de la otra.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “(...) *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediano de los productos o servicios que consume (...)*”. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **Remotereport Trading Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:41:27 horas del 14 de octubre de 2011, la cual se confirma.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **Remotereport Trading Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:41:27 horas del 14 de octubre de 2011, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.