

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2009-1168-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “AAA” (Diseño)

AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8745-2002)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0103-2012

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

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-694-253, Apoderado Especial de la empresa **AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y cuarenta y seis segundos del catorce de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 02 de diciembre de 2002, el señor Roberto Hernández González, en su calidad de apoderado generalísimo de la empresa **“ASOCIACIÓN AMERICANA DE AUTOMOVILISMO”**, domiciliada en Alajuela, Cantón Central, Distrito Río Segundo, frente al Hotel Hampton Adsuities, Edificio Condominios Aeropuerto, presenta **SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN**, de la marca de servicios: “AAA” (DISEÑO) en clase

17 para proteger y distinguir; “Turismo receptivo.”

(DISEÑO):



SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento cincuenta y uno, ciento cincuenta y dos y ciento cincuenta y tres, de los días siete, ocho y once de agosto del dos mil tres, y en razón de ello el representante de la empresa **AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION**, se opone a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AAA**” **(DISEÑO)** en **clase 17** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **ASOCIACIÓN AMERICANA DE AUTOMOVILISMO**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial quince horas con cinco minutos y cuarenta y seis segundos del catorce de abril de dos mil nueve, se resolvió la solicitud y oposición formuladas, expresando; “(...) **I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2007-8745 por el señor LUIS CARLOS GOMEZ ROBLETO, apoderado especial de AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION contra la solicitud de inscripción de la marca “AAA (DISEÑO)”;** en **clase 39 Internacional; presentado por el señor ROBERTO HERNANDEZ GONZALEZ, en representación de ASOCIACIÓN AMERICANA DE AUTOMOVILISMO, la cual se acoge. II.- Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “AAA (DISEÑO)”** interpuesta por el señor **LUIS CARLOS GOMEZ ROBLETO, en representación de AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, bajo el expediente 2003-2255. (...)**”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION**, interpone para el día 20 de mayo de 2009, recurso de revocatoria con apelación.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con nueve minutos y cincuenta y ocho segundos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(*...*): ***Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).***”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal cuenta con el siguiente hecho probado:

- Que la Marca de Servicio: “**AAA (Diseño)**”, propiedad de **AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION**, hayan alcanzado a través de los servicios que

ofrece un posicionamiento en el mercado que la diferencie por su notoriedad.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION**, al determinar que no se acredita debidamente la notoriedad de la marca, por cuanto no se satisfacen en este sentido los requerimientos del artículo 45 de la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos, y en razón de ello tampoco se podría considerar de aplicación al caso bajo examen el numeral 8 inciso e) de la referida Ley. Aunado a ello, tampoco la opositora logra demostrar el uso anterior en el comercio a nivel nacional de la marca “AAA (DISEÑO)”, y la prueba que se adjunta para dichos efectos no lo acredita. Asimismo, no procede para el caso concreto realizar el cotejo marcario, en virtud de que la empresa opositora no cuenta con un signo inscrito en Costa Rica, para dichos efectos.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, señala; la marca propiedad de mi representada inscrita en Puerto Rico desde 1956 y a partir de ahí en todo el mundo, **AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION**, es una corporación estadounidense dedicada a la prestación de servicios en clase 37, 39 y 42, y a la fabricación y venta de productos pertenecientes a otras clases domiciliada en 1000 Drive Heathrow, Florida 32746, Estados Unidos de América. Que la solicitud de la marca “AAA (DISEÑO)” en clase 39 internacional, presentada por **ASOCIACIÓN AMERICANA DE AUTOMOVILISMO DE COSTA RICA**, constituye a todas luces un intento de **MALA FE, DE USURPACIÓN Y APROPIACIÓN INDEBIDA**, la cual es propiedad única y exclusiva de mi representada, la cual es su legítima dueña, que tiene un derecho consolidado, mejor derecho, derecho de prelación y el posicionamiento de su marca en diferentes clase internacionales en el mercado mundial, la empresa **AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION DE ESTADOS UNIDOS**, tiene inscrita su marca **AAA (DISEÑO)** en clase internacional 39, en muchos países y en diferentes clases para lo cual

aportare los certificados de Registro y Renovación, con lo que queda demostrado en forma fehaciente LA INSCRIPCIÓN, LA ANTIGÜEDAD EN EL USO, FAMA Y NOTORIEDAD, EN SU FORMA SIMPLE Y COMPUESTA EN LAS CLASES 16, 36, 37, 39, 42, 63, 70, 68 internacionales en casi todo el mundo. Que en el presente caso le son aplicables las disposiciones contempladas en el CONVENIO DE PARIS, y de conformidad con el ADPIC en su artículo 2.2, se establece la obligatoriedad de los países miembros de aplicar el Convenio de París, así como también otros Tratados relacionados con Propiedad Intelectual. Por otra parte, se debió aplicar lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de existir similitud gráfica, fonética e ideológica con respecto a la marca propiedad de AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Siguiendo el orden de los alegatos presentados por el recurrente, este Tribunal se avoca al análisis del tema de la notoriedad de las marcas, para lo cual conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de dicha característica. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)

Los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)

De cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada, podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el

uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no registrará el Registro, los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”

Bajo tal perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y el poder establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios a proteger.

En este sentido, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978 de 06 de enero del 2000.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que los citados documentos carecen de fuerza probatoria para poder determinar que la marca de la empresa AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, ostente el atributo de marca notoria fuera de nuestras fronteras, o en su defecto, pueda ser declarada notoria en nuestro País, por cuanto, obsérvese que la empresa oponente para dichos efectos adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Certificados de registro de la MARCA AAA (DISEÑO), en tres clases internacionales diferentes inscritas en su país de origen. (doc. v.f. 110 al 120)

2.- Información certificada por el Notario Público MARIO JOSE FONSECA SOLERA, de la página web <http://www.aaa.com>, que consiste en los antecedentes históricos, de información y publicidad de la empresa AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, (folios del 44 al 74).

De esa prueba resulta que la misma es insuficiente, ya que respecto a las páginas de la web certificadas, éstas están en idioma inglés transgrediendo lo estipulado en el artículo 294. b) de la Ley General de la Administración Pública, por lo que no es posible darles el valor probatorio que correspondería si estuviesen acorde con la Ley. Por otra parte, si bien es cierto que la marca se encuentra inscrita en otros países, nótese que con lo anterior quizás se pueda comprobar la antigüedad de la marca, pero es omisa en cuanto a la extensión del conocimiento en el sector pertinente del público, como signo distintivo del productos o servicios para los que fue acordado en la clase 39 internacional, ya que este Tribunal ha indicado reiteradamente, que los simples certificados analizados en forma independiente, no son prueba idónea para comprobar el uso o la notoriedad de la marca, ellos serían importantes cuando son valorados junto con otros documentos de prueba y que conforme a un todo reflejen el uso o la notoriedad del signo en el comercio, en razón de ello los citados elementos son insuficientes para acreditar la notoriedad de la marca “AAA (Diseño)”, alegada por la empresa AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION.

Por otra parte, cabe indicar que no procede considerar de aplicación al caso bajo examen el artículo 8 inciso a) de la Ley supra citada, y en consecuencia realizar el cotejo marcario en virtud de que la opositora no cuenta con un registro inscrito en Costa Rica, situación que evidentemente imposibilita al Registro, poder aplicarlo al presente estudio, por cuanto tal y como consta dentro de los hechos probados el recurrente solicitó la inscripción de su marca con posterioridad a la solicitud de inscripción de la marca objetada.

Aunado a lo anterior, y con fundamento en el control de legalidad que tiene el Tribunal, en base al artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, este Órgano estima, que el Registro de la Propiedad Industrial, debió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**AAA (DISEÑO)**”, presentada por la **ASOCIACIÓN AMERICANA DE AUTOMOVILISMO**, por cuanto la misma trasgrede el artículo 7º incisos d), g) y j) de la Ley de referida cita, la cual no admite la inscripción de un signo que no contenga la suficiente aptitud distintiva respecto de lo que se pretende registrar, como además que este pueda provocar engaño o confusión a sus consumidores.

En este sentido, es claro que la marca debe analizarse como un todo, máxime en los casos de frases o mensajes que buscan dirigirse al público de una manera directa, describiendo exactamente el servicio o producto que se busca proteger, lo cual podría su connotación inducir a error o confusión a los consumidores con respecto al servicio que se ofrece bajo la denominación “**AAA (DISEÑO)**” en clase 39 internacional para proteger el servicio de; “*turismo receptivo*”, dado que el consumidor al ver dicha marca en el mercado de su simple percepción podría pensar que los servicios que se protegen son superiores frente a los demás competidores, por cuanto el empleo de las letras “**AAA**”, es aplicado en los medios de carácter financieros, económico e inmobiliario, de altos niveles crediticios como un elemento diferenciador que le otorga distintividad a una empresa, definiéndola como: “*La más alta calificación de una compañía, fiable y estable.(...)*”, conceptos que como se ha indicado son de gran trascendencia en materia económica y financiera, los cuales pueden ser así consultados mediante las páginas web, relacionadas a la materia, entre ellos: www.serfinco.com/glossary/default, <http://credihoy.com.py/diccionario-financiero>, como además la página, <http://economiajusta.org/news/glosario>. No obstante, para el caso que nos ocupa, es una situación que podría no ser cierta, e inevitablemente induciría a error o confusión a los consumidores.

Bajo esta ideología, es importante destacar que el signo analizado en su integridad carece de distintividad y puede provocar engaño, por cuanto de su impresión gráfica, fonética e ideológica, por cuanto la combinación de tales letras “AAA” que fue analizado líneas arriba refiere y alude directamente a que el servicio es de alta calidad, y en consecuencia los consumidores podrían considerarlo así, dado que le otorga al servicio una característica o cualidad que pueden ser ciertas o no y de la cual no puede darse esa certeza, es ahí donde lleva el engaño, por ende, lo hace descriptivo y engañoso y en consecuencia carente de actitud distintiva, bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el signo solicitado, y en razón de ello lo procedente es el rechazo, por la aplicación del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las anteriores consideraciones este Tribunal, estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Carlos Gómez Robleto**, representante de la empresa **AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y cuarenta y seis segundos del catorce de abril de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca en cuanto a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AAA (DISEÑO)**” en **clase 39** internacional, presentada por la empresa **ASOCIACIÓN AMERICANA DE AUTOMOVILISMO**, en virtud de que este Tribunal tiene por acreditado que el signo solicitado, trasgrede el artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En todo lo demás queda incólume la resolución venida en alzada.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Luis Carlos Gómez Robleto, representante de la empresa **AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y cuarenta y seis segundos del catorce de abril de dos mil nueve, en cuanto a que el Registro de la propiedad Industrial otorga la inscripción de la marca “**AAA (DISEÑO)**” en **clase 39**, en favor de la empresa **ASOCIACIÓN AMERICANA DE AUTOMOVILISMO**, la que en este acto se revoca para que se deniegue dicha inscripción. En todo lo demás queda incólume la resolución venida en alzada. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora