

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0211-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “TI CLUB PREMIER TITANIO”
(DISEÑO)**

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 12470-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1116-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en México, Distrito Federal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y dos minutos y siete segundos del catorce de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de Diciembre del 2011, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno- seiscientos sesenta y nueve- doscientos veintiocho vecino de San José, en representación de la empresa **AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de servicio **“TI CLUB PREMIER TITANIO” (DISEÑO)**, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Transporte,*

embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes, servicios relacionados con el transporte de mercancías de un lugar a otro(por ferrocarril, carretera, agua, aire o conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia, servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de productos previa expedición, servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos, servicios de información sobre viajes o transporte de mercancías prestado por intermediarios y agencias de turismo, así como los servicios de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte, servicios relacionados con la inspección de vehículos o mercancías previo su transporte, acarreo, acompañamiento de viajeros, transportes aéreos, transportes aeronáuticos, alquiler de almacenes (depósitos),alquiler de contenedores de almacenamiento, reparto de correo, corretaje de fletes, corretaje de transporte, servicios de depósito, descarga de mercancías, distribución(reparto) de productos, embalaje de productos, empaquetados de mercancías, organización de excursiones, fletamento, flete (transporte de mercancías) , información sobre transporte, servicios de mensajería(correo o flete(transporte de mercancías), información sobre transporte, servicios de mensajería(corro o mercancías), distribución de paquetes, transporte de pasajeros, transporte aéreo de pasajeros, servicios de remolque, reparto de mercancías, reparto de paquetes, reservas de plazas de viaje, servicios de remolque, reparto de mercancías, reparto de paquetes, reservas de plazas de viaje, reservas de transporte, visitas turísticas ”.

II. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y dos minutos y siete segundos del catorce de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 16 de Febrero de 2012, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en la representación indicada, presentó recurso de apelación en contra la resolución referida

anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa **AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, por considerar que el signo marcario propuesto contiene elementos que causan engaño respecto a los servicios que desea proteger en clase 39 internacional, por lo que transgrede el artículo 7 literales d) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El recurrente manifiesta que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, al no estar su representada en ningún momento solicitando la inscripción del término “premier” de manera aislada, acompañado dicho término de TI, CLUB y TITANIO, los cuales le otorgan la novedad requerida, y la marca solicitada se encuentra en tipografía especial, siendo su elemento principal o núcleo de la marca es el término “TI” y por ende lo que el consumidor verá a primera vista, quedando el término “premier” en un segundo plano. Además se refiere el apelante brevemente a la historia de la empresa **AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, y menciona que el signo marcario “CLUB PREMIER” no solamente se encuentra inscrito en

nuestro país desde hace varios años, sino también en otras jurisdicciones

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Habiendo analizado la marca propuesta “**TI CLUB PREMIER TITANIO**” (**DISEÑO**) por la empresa **AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, y los alegatos expuestos por su representante, así como la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido de que, no puede ser autorizado el registro del signo solicitado, por cuanto los vocablos que componen el signo, describen una característica que puede atribuirse a dichos servicios, dando la idea el vocablo PREMIER de número uno, de mejor o de superioridad, tal y como lo indicó el Registro citado, “PREMIER” es un vocablo que por sí dota al signo de una característica de superioridad que puede que no tenga, considerándose además atributivo de cualidades a los servicios que pretenden distinguirse.

Debemos tener presente que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos o servicios similares, que puedan ser asociados, y que se encuentren en el mercado. Sobre el caso en discusión, esos motivos intrínsecos, que impiden la registración del signo se encuentran contenidos en los incisos d) g)

y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

La *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Bajo esta tesitura, las marcas 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. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Así las cosas, el signo solicitado “**TI CLUB PREMIER TITANIO**” (DISEÑO), en clase 39 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los servicios antes citados, no puede ser inscrito por cuanto describe el servicio y le confiere una característica de

superioridad que puede hasta ser engañosa para el consumidor, lo cual hace que el signo solicitado no tenga suficiente capacidad distintiva, entrando en contravención con lo dispuesto en los incisos d),g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Además de lo anteriormente expuesto agrega este Órgano de Alzada que existe un elemento que llama la atención en la marca, que es el vocablo “Ti”, que puede ser conceptualizado como “Tango India” el cual es el código aeronáutico otorgado a las aeronaves de Costa Rica, por lo cual siendo que la marca propuesta pretende distinguir entre otros de sus servicios “*transportes aéreos, transportes aeronáuticos*”, esto podría causar algún tipo de confusión en este sentido, ya no solamente por el término “PREMIER”, sino también por el vocablo “Ti”.

Por las razones antes expuestas, considera este Tribunal que el signo marcario propuesto corresponde a una indicación que en el comercio podría calificar o describir alguna característica del servicio que se trata, no tiene la suficiente aptitud distintiva requerida respecto al servicio que protegería y podría causar un claro engaño o confusión al consumidor sobre las cualidades o alguna otra característica de superioridad del servicio que se trata, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales, d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa **AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y dos minutos y siete segundos del catorce de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de servicios **“TI CLUB PREMIER TITANIO” (DISEÑO)** en clase **39** de la clasificación internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**