

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0176-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CLUB PREMIER TITANIO

Aerovías de México S.A de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente origen N° 2011-10374)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1269-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Aerovías de México S.A de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil once, el Licenciado Pal Hegedüs, representando a la empresa Aerovías de México S.A de C.V., presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo

CLUB *Premier* TITANIO

en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías 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 prestados 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, reparte 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 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, reservas de transporte, visitas turísticas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de enero de dos mil doce, el Licenciado Pal Hegedüs en

representación de Aerovías de México S.A de C.V, presenta recurso de apelación.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados o no.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por considerar que el signo tan solo indica cualidades y engaña al consumidor. Por su parte el apelante indica que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, que en ningún momento está solicitando el término PREMIER de manera aislada, que por el contrario se encuentra acompañado de dos términos CLUB y TITANIO, los cuales le otorgan la novedad requerida, además de que la marca de su representada se encuentra inscrita en varios países a en diferentes clases internacionales, y en Costa Rica ya le ha sido otorgada como CLUB PREMIER.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto por este Tribunal, considera ha de confirmarse la resolución venida en alzada. El signo solicitado, en su conjunto, resulta ser únicamente indicador de características de los servicios solicitados. El

término preponderante del conjunto, sea la palabra PREMIER, advierte claramente al consumidor que los servicios son de primera, y en dicho sentido es únicamente atributiva de cualidades; sin que los demás elementos del conjunto le añadan mayor aptitud distintiva, ya que las otras palabras que la acompañan se encuentran minimizadas en cuanto a tamaño y estilo de letra, son más pequeñas y se presentan con un tipo de letra de molde, y no llaman tanto la atención como si lo hace la palabra PREMIER, que se escribe con letra más grande y en cursiva, en el conjunto es el elemento preponderante. Además, CLUB es una forma común de organización para la prestación de servicios, sea la de acceder a ellos a través de la pertenencia a un grupo específico; y también es común en el comercio realizar una indicación de superioridad de los servicios a través de su asociación con un metal precioso específico, y en cuanto mayor es la dureza del metal, el consumidor entiende que el servicio asociado es de mejor calidad y de mayor exclusividad, así, la utilización de palabras como oro, platino o TITANIO, el cual es considerado uno de los metales de mayor dureza, resultan ser calificativas de características, indicando superioridad. Así, el signo solicitado no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sobre la tacha de engañosa endilgada por el **a quo** al signo que se pretende registrar, al entender que el servicio puede ser o no ser de primera, ha de indicar este Tribunal que, como ya se ha sostenido en las resoluciones 678, 784 y 870 del año 2009; 910, 1166, 1282 y 1286 de 2011; y más recientemente en los Votos 431, 516, 583, 590 y 736 de 2012, en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas

cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Por ello es que, si a un nivel lógico formal no existe choque o confrontación entre los servicios solicitados y el que éstos sean de primera, ya que, por lo general, en el comercio los empresarios se esfuerzan por diferenciar los servicios que prestan a través de una calidad superior en su prestación, que el consumidor recordará y querrá repetir como usuario, entonces, dentro del presente procedimiento, ni puede la Administración venir a poner en tela de duda si los servicios son de primera o no, ya que al no haber un choque lógico-formal no se puede considerar que el signo sea engañoso, sino que, tal y como ya se indicó, éste está conformado únicamente por una indicación que no va más allá de señalar meras características, sea la de ofrecer servicios de primera calidad.

Acerca del otorgamiento previo de la marca CLUB PREMIER por parte del Registro de la Propiedad Industrial, indica este Tribunal que los registros previamente otorgados no poseen la capacidad de abroquelar posteriores peticiones, en una suerte de marca derivada, ya que cada solicitud ha de conformarse con su específico marco de calificación registral, conformado por el marco normativo y los derechos de tercero oponibles según el momento en que se ejerza la rogación a la Administración Registral, por lo tanto, lo que antes se otorgó no es motivo suficiente para que ahora se otorgue lo pedido. Y sobre la petición de traer a este expediente la prueba presentada en el expediente de este Tribunal 2012-0081-TRA-PI y que se tenga por aportados una serie de folletos, en vista de que la prueba que se pide traer está referida al registro de la marca en el extranjero, y ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; y 93, 331 y 709 de 2012; y sobre los folletos aportados, éstos se refieren al uso del signo

solicitado asociado a una tarjeta de viajero frecuente, servicio que no se encuentra en el listado pedido.

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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la compañía **AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55