



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0081-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “VUELAIRLINES”.

VUELOS ECONÓMICOS CENTROAMERICANOS S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-3659)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 491-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las once horas con cincuenta minutos del veintiuno de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marck Van Der Laat Robles**, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1196-018, en su condición de apoderado de la empresa **VUELOS ECONÓMICOS CENTROAMERICANOS S.A. de C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de San Salvador, en contra de la resolución final de las quince horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de abril del dos mil catorce, el licenciado **Marck Van Der Laat Robles**, de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción del signo “**VUELAIRLINES**”, como marca de servicios, para proteger y distinguir: “servicios de viajes aéreos, servicios de líneas aéreas; fletar naves aéreas, servicio de transporte de pasajeros y carga vía aérea, servicios de courier; transporte y entrega de artículos; servicios de transporte público y privado”, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. En resolución de las quince horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial indica **“SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”**.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de diciembre del dos mil catorce, el licenciado **Marck Van Der Laat Robles**, de calidades y condición dicha, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las once horas, dos minutos, cincuenta y un segundos del diecisiete de diciembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las once horas, ocho minutos, cincuenta y nueve segundos del diecisiete de diciembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expreso agravios, y es por esa circunstancia es que conoce este Tribunal.

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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. En el caso concreto se está solicitando la marca “**VUELAIRLINES**”, como marca de servicios, para proteger y distinguir: “servicios de viajes aéreos, servicios de líneas aéreas; fletar naves aéreas, servicio de transporte de pasajeros y carga vía aérea, servicios de courier; transporte y entrega de artículos; servicios de transporte público y privado”, en **clase 39** de la Clasificación Internacional indicada. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, justificando en estos términos:

“Indica el Registro que la marca está compuesta por términos de uso común en relación a los servicios que distingue, por lo que carece de aptitud distintiva, no cuenta con elementos que la distingan respecto de otros competidores que brinden servicios similares.

El signo solicitado está conformado por dos vocablos perfectamente identificables para el consumidor, con la particularidad que comparten la letra A en su conformación; la palabra **VUELA** no es distintiva del servicio a distinguir, mismo trato merece la traducción del término **AIRLINES**, que viene a ser **LINEAS AÉREAS**, el cual se refiere al servicio que se ofrecerá.”

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación argumenta los siguientes agravios: “Que la marca cuenta con todos los elementos necesarios para su registro, no causa ningún tipo de confusión o conflicto entre los consumidores. No es el momento procesal oportuno para que el Registro proceda prevenir la solicitud de marca en virtud que ya se llevó a cabo la publicación del edicto en la gaceta número 232 del martes dos de diciembre de 2014. El Registro indicó que la marca había superado los exámenes de forma y fondo para su inscripción por lo que emitió el edicto correspondiente para su publicación, por este motivo es que el Registro debió haber hecho la presente prevención antes de notificar y emitir el aviso correspondiente y no de forma posterior como se hizo en este caso, por lo que su prevención no es válida”.

Agrega, además:

“La palabra VUELAIRLINES se trata de una palabra de fantasía que no tiene ningún significado en el idioma español, esto hace que sea diferenciable de cualquier otra marca dedicada a brindar servicios similares a los de mí representada ya que es una palabra distinta y original. La marca no se encuentra compuesta de términos comunes o usuales para lo que se desea proteger, son términos originales que no pueden llegar a causar confusión entre el público consumidor. Aunque la marca este describiendo el servicio brindado, se encuentra acompañada de otros elementos denominativos que le brindan capacidad distintiva. La marca debe ser vista en conjunto y no separadamente como lo hace el Registro”. Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el proceso de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Por lo tanto, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad por razones intrínsecas**, cuando se tratan de términos faltos de distintividad, según señala, entre otros, el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, en los siguientes términos:

Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]. **g) No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].” (lo resaltado en negrita no es del texto original).

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala que “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca [...]. El carácter distintivo se mide o se establece con relación a los a los productos o servicios que va a distinguir.” ”(OTAMENDI, **Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 25**). Siendo, que de acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación propuesta “**VUELAIRLINES**” se solicita para proteger y distinguir: servicios de viajes aéreos, servicios de líneas aéreas; fletar naves aéreas, servicio de transporte de pasajeros y carga vía aérea, servicios de courier; transporte y entrega de artículos; servicios de transporte público y privado, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza.

La denominación dicha es claramente diferenciable por el consumidor en sus componentes, ya que no se requiere un esfuerzo visual mayor, para detectar la palabra VUELA en español y AIRLINES que en inglés significa líneas aéreas. Por ello esta denominación está compuesta por elementos denominativos de uso común en el sector de servicios de líneas aéreas.

La marca solicitada no es percibida por el consumidor como un signo de fantasía, sea un signo que carece de connotación conceptual o significado idiomático para el consumidor del sector pertinente. Esto ya que, al pronunciarse, se da el fenómeno de *sinalefa*, que se define como: “[...] cuando una palabra termina en vocal y la palabra siguiente comienza con vocal, generalmente, las vocales se unen por razones fónico-rítmicas en una sílaba métrica. Puede haber *sinalefa* incluso cuando las palabras están separadas por un signo de puntuación [...]”. <http://www.ensayistas.org/curso3030/glosario/s-t/sinalefa.htm>. De esta forma, fonéticamente la palabra, al leerse, es equivalente a: VUELA AIRLINES, razón por la cual el signo resulta



carente de distintividad, ya que fonética e ideológicamente se refiere a términos comunes y necesarios de los servicios a proteger. La escritura particular de los signos, siguiendo la regla de la sinalefa, no cambia la percepción de los mismos para el consumidor.

Así las cosas, son términos no apropiables por ningún competidor del sector de los servicios protegidos al respecto, en el artículo 28 de la ley de marcas indica:

***Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*

Por consiguiente, y partiendo del concepto mencionado, los términos **VUELA AIRLINES** deben estar disponibles para todos los competidores que estén dedicados a brindar los “*servicios de viajes aéreos, servicios de líneas aéreas; fletar naves aéreas, servicio de transporte de pasajeros y carga vía aérea, servicios de courier; transporte y entrega de artículos; servicios de transporte público y privado*”, de manera que esa expresión “**VUELA AIRLINES**” no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. De ahí que la marca propuesta transgrede el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citado, para la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en cuanto al carácter distintivo dice, toda vez que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Así las cosas, podríamos decir, que el signo solicitado carece de distintividad suficiente que le permita diferenciarlos del de los competidores, por lo que la marca propuesta no es registrable por razones intrínsecas. Siendo lo procedente confirmar la resolución venida en alzada.



En cuanto al agravio que no es el momento procesal oportuno para que el Registro proceda prevenir la solicitud de marca en virtud que ya se llevó a cabo la publicación del edicto en la gaceta número 232 del martes dos de diciembre de 2014, no lleva razón el impugnante ya que la publicación no exime al Registro de realizar un examen concluyente y pronunciarse sobre todos los elementos que se deben analizar a la hora de conceder o denegar una marca, se trata de un deber-potestad que como toda potestad pública es irrenunciable, según la Ley General de la Administración Pública:

Artículo 66.- 1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles.

2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una potestad de imperio.

Dicho compromiso sólo podrá darse dentro de un acto o contrato bilateral y oneroso.

3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes.

De esta forma la competencia-deber en aplicar el artículo 14 de la ley de marcas [análisis de fondo de los signos en cuanto a las prohibiciones de los artículos 7 y 8], es irrenunciable y debe ser ejercida en el acto final que resuelve sobre la solicitud, tal y como lo hizo el Registro. Por lo que en cualquier etapa del proceso pueden enderezarse los autos y hacer las correcciones del caso a fin de ejercer cabalmente esta competencia, en resguardo del interés público determinado por la ley.

Por las consideraciones, y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que el signo propuesto no es registrable por razones intrínsecas, dado que no permite distinguir los servicios de los que otro competidor pueda ofrecer en el comercio. Siendo, lo procedente declarar **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Marck Van Der Laat Robles**, en su condición de apoderado de la empresa **VUELOS ECONÓMICOS**



CENTROAMERICANOS S.A. de C.V., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a quince horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“VUELAIRLINES”**, para proteger y distinguir: “servicios de viajes aéreos, servicios de líneas aéreas; fletar naves aéreas, servicio de transporte de pasajeros y carga vía aérea, servicios de courier; transporte y entrega de artículos; servicios de transporte público y privado”, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Marck Van Der Laat Robles**, en su condición de apoderado de la empresa **VUELOS ECONÓMICOS CENTROAMERICANOS S.A. de C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma** denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“VUELAIRLINES”**, para proteger y distinguir: “servicios de viajes aéreos, servicios de líneas aéreas; fletar naves aéreas, servicio de transporte de pasajeros y carga vía aérea, servicios de courier; transporte y entrega de artículos; servicios de transporte público y privado”, en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69