



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0134-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “AeroShop (diseño)”

AEROSHOP LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9517-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 713-203

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **AEROSHOP LLC**, compañía inscrita según las leyes de los Estados Unidos, domiciliada en 6703 NW 7TH Street, Miami, Florida 33126-6007, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho segundos del veintiocho de noviembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de octubre del dos mil doce, la Licenciada Montserrat Alfaro Solano, en la condición y calidades indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**AeroShop (diseño)**”, para proteger y distinguir: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, en especial servicios de comercio electrónico.”



SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las dieciséis horas, treinta y ocho segundos del veinte de noviembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de noviembre del dos mil doce, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de revocatoria y apelación en susidio, siendo, que el Registro mencionado mediante resolución de las once horas, treinta y cinco minutos del dieciocho de diciembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia 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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

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. El Registro de la Propiedad



Industrial rechaza el registro del signo solicitado por considerar que está constituido por términos capaz de producir engaño y confusión; además, resulta carente de distintividad necesaria que permita su inscripción en relación con los servicios a proteger en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por ello no es susceptible de protección registral, al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, alega que el prefijo “AERO” no proviene de la palabra “aeropuerto”. Por el contrario, “AEREO”, según el Diccionario de la Real Academia Española, proviene de la palabra “aire”. Las mercancías que se pretenden comercializar son a través del registro de la presente marca de servicios, van a ser importadas vía aérea desde los Estados Unidos de América, por lo que no podría pensarse que la marcas “AeroShop (Diseño)” vaya a causar ningún tipo de confusión en el consumidor, por cuanto resulta evocativa en cuanto a los servicios que se prestarán y por tanto es registrable.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En el caso bajo estudio, el signo propuesto se compone de dos vocablos y un diseño, la palabra “Aero” que en el idioma castellano, se utiliza como prefijo de varias palabras, concerniente a “aéreo” que es relativo a “aire, aviación” y “Shop”, traducido al idioma inglés es “tienda”, en su conjunto conforman la expresión “AeroShop” que se define como “AeroTienda”, y un diseño, de carácter figurativo, el cual conduce a pensar al consumidor que se trata de una tienda cuyos servicios puede comprar por internet.

Esta situación hace que el signo propuesto refiera a una tienda cuyos servicios se pueden comprar vía internet, y en este caso el signo solicitado pretende proteger y distinguir: *“publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, en especial de comercio electrónico”*, por lo que este Tribunal concuerda con el Registro de la



Propiedad Industrial, en el sentido que la marca resulta eventualmente engañosa para los productos que pretende proteger.

Respecto al alegato de la representación de la sociedad apelante, en cuanto a que la palabra “Aero” no proviene de la palabra “aeropuerto”, coincide esta Instancia que “Aero” no necesariamente proviene de aeropuerto pero sí por vía aérea, ya que dicho prefijo hace referencia a todo aquello que se vincula de una manera u otra con el aire, lo que conduce al consumidor a pensar que se trata de una tienda, cuyos servicios se pueden comprar en línea, vía internet.

En este caso, el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo 7, sus incisos g) y j) impiden la inscripción de un signo marcario cuando “(...) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y cuando “(...) *Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, (...), la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)*”

Sobre la aplicación del inciso g), hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que también el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano de Alzada, al ser los servicios a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el distintivo



solicitado, situación donde aplicaría el inciso j) de dicha ley que impide el registro de tales signos.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca incurren perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo.

QUINTO. Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, no puede este Tribunal resolver en forma distinta de lo que hizo el **a quo**, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AEROSHOP LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho minutos del veinte de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de servicios “**AeroShop (diseño)**” en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, 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 y citas normativas, expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AEROSHOP LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho minutos del veinte de



noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de servicios “**AeroShop (diseño)**” en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55



RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente N° 2013-0134-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “AEROSHOP (diseño)” (35)

AEROSHOP LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9517-2012)

Patentes

VOTO N° 1187-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cinco minutos del cinco de diciembre del dos mil trece.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 713, de las nueve horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil trece, dictado dentro del presente expediente.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene la Resolución del Voto No. 713, emitido por este Tribunal a las nueve horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil trece, visible a folios 29 a 34 del expediente, en el cual se consignó incorrectamente el “año” en que fue emitido dicho voto, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el error material cometido, para que en



lugar de leerse “VOTO No. 713-203” se lea correctamente “VOTO No. 713-2013, en todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en la Resolución del Voto N° 713, de las nueve horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil trece, para que en lugar de leerse “VOTO No. 713-203” se lea correctamente “VOTO No. 713-2013”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente N° 2013-0134-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “AEROSHOP (diseño)” (35)

AEROSHOP LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9517-2012)

Patentes

VOTO N° 033-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Adición al Voto N° 1187-2013 de las ocho horas con cinco minutos del cinco de diciembre del dos mil trece, en virtud del error material cometido en el Voto N° 713-2013 de las nueve horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil trece, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

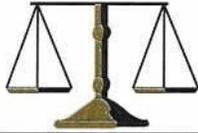
ÚNICO. Visto que en el Voto N° 1187-2013, se procedió a corregir únicamente el “año” en que fue emitido el Voto N° 713 visible a folios 29 a 34, toda vez que en dicha resolución se consignó “VOTO No. 713-203, siendo lo correcto, tal y como se dijo en el voto número 1187-2013, “VOTO No. 713-2013”. Sin embargo, observa este Tribunal, que en el Voto N° 1187-2013, no se hizo la corrección respecto de la “hora” y “año” en que fue dictada la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial, que se consignaron incorrectamente en el “Encabezado” y en el “POR TANTO” del Voto N° 713-2013.



En razón de lo anterior, y con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, esta Instancia procede a adicionar el Voto N° 1187-2013, a efecto de que se corrija el error material cometido en la Resolución del Voto No. 713-2013, de las nueve horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil trece, para que en lugar de leerse en el encabezado de dicho voto “contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho segundos del veintiocho de noviembre del dos mil doce” se lea correctamente “contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho segundos del veinte de noviembre del dos mil doce” , y en el “POR TANTO”, en lugar de leerse “contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho minutos del veinte de noviembre del dos mil trece” se lea correctamente “contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho segundos del veinte de noviembre del dos mil doce”. En todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se adiciona el Voto N° 1187-2013 de las ocho horas con cinco minutos del cinco de diciembre del dos mil trece, se corrige el error material cometido en la Resolución del Voto N° 713-2013, de las nueve horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil trece, para que en lugar de leerse en el encabezado de dicho voto, “contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho segundos del veintiocho de noviembre del dos mil doce” se lea correctamente “contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho segundos del veinte de noviembre del dos mil doce”, y en el



“POR TANTO”, en lugar de leerse “contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho minutos del veinte de noviembre del dos mil trece” se lea correctamente “contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y ocho segundos del veinte de noviembre del dos mil doce”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.- **NOTIFÍQUESE**.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora