



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0420-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “SERVICIO PREFERENCIA”
VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC, Apelante**

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-1957)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 916-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del doce de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós** quien es mayor, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos ocho segundos del cinco de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de febrero de dos mil quince, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios: **“SERVICIO PREFERENCIAL”** en clase 39 para proteger y distinguir: “alquiler de vehículos y servicios de arrendamiento y reservación para el alquiler y arrendamiento de vehículos”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con once minutos ocho segundos del cinco de mayo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada SERVICIO PREFERENCIAL” para la clase 39 internacional...***”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo de 2015, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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 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 del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA S.A** el siguiente signo:

1-  bajo el registro No. 232270 en clase 39 internacional inicia el 17 de diciembre de 2013 y finaliza el 17 de diciembre de 2023 para proteger y distinguir: *“Programas*



para viajes empresariales a saber, transporte aéreo de carga, correo y pasajeros ; servicios de mensajería; entrega de bienes por vía aérea; transporte de carga por vía aérea; servicios de viaje a saber , servicios de guía de viaje; servicios de agencia de viajes, a saber, organización y elaboración de reservaciones para transporte aéreo y terrestre, y venta al por mayor y al detalle de paquetes turísticos que incluyen viajes aéreos y terrestres y cruceros; organización de viajes turísticos, a saber, servicios de guía turísticos, servicios de visitas como parte de un tour o paquete vacacional; organización, reserva y arreglo de excursiones, viajes de un día y recorridos panorámicos; servicios de información de viajes; suministrando información de salida y llegada de vuelos; servicios de registro de pasajeros en el aeropuerto; servicios de registro de equipaje en el aeropuerto; fletamento de aviones, servicios de aerolínea de pasajeros de naturaleza de un programa de viajero frecuente; suministro de un sitio web que contiene información, servicios y capacidad de reservación, relacionada primariamente con viajes, arrendamiento de automóviles y envío de transporte y carga a saber cronogramas de vuelo de aerolíneas, reservaciones de vuelo de aerolíneas , asignaciones de silla en vuelos, alimentos en vuelo en aerolíneas, reservaciones de arrendamiento de carros, arreglo para los envíos de mercancías y de carga”. (folio 4)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal d) y g) del artículo 7º y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que se requiere para ser registrado, además de que el distintivo marcario pretendido está compuesto por términos que en la usanza comercial son comunes, relacionados a los productos, por lo cual no es posible su registro. En relación a la causal de inadmisibilidad estipulada en el artículo 8 incisos a) y b) el Registro también la denegó, por considerar que tiene similitudes gráficas, fonéticas, e ideológicas con el signo inscrito PREFERENCIA (DISEÑO).



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **Tribunal** de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio es que se hace el siguiente análisis. En el presente caso, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los



titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)

En virtud de lo expuesto, este Tribunal determinó que el Registro lleva razón en rechazar la inscripción del signo solicitado, pues de conformidad con el artículo 8 inciso a) no es admisible un acto de registro de inscripción que sea idéntico o similar a uno ya registrado y que consta en la publicidad registral, además que distinga los mismos productos o servicios o bien éstos puedan relacionarse. En el caso que se estudia obsérvese que los servicios que pretende proteger la marca pretendida están incluidos en la amplia gama de servicios que protege la marca inscrita. De tal forma que conforme a los artículos 1 y 25 de la citada Ley de Marcas, obliga no solo a proteger las marcas inscritas sino también al consumidor de un posible riesgo de asociación al compartir los signos el término **PREFERENCIA**, como factor distintivo, lo cual evidencia una eventual confusión sobre el origen de los productos. Además del derecho de exclusiva que goza el titular marcario tal como lo dispone el artículo 25 citado que en lo que interesa dice: *“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...”*

Respecto al análisis del signo por objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que son los que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, el término **“PREFERENCIAL”** es un vocablo de uso común dentro del lenguaje comercial. Según el Diccionario de la Real Academia significa: *“1. adj. Que tiene preferencia o superioridad sobre algo. 2. adj. En un medio de transporte*



de pasajeros, especialmente en un avión, dicho de una clase: Superior a la clase turista. U. t. c. s. f. acción preferente (<http://dle.rae.es/?id=TyqnH7b>)

Al analizar el signo solicitado conforme a la definición señalada con los servicios a proteger, se observa en un primer escenario que la palabra “servicio” es un término genérico y el término “preferencial” está describiendo las características del servicio, indicando una superioridad sobre algo, lo cual la convierte en un signo descriptivo, por lo que no cuenta con la distintividad para ser susceptible de inscripción

En un segundo escenario al analizar la marca **SERVICIO PREFERENCIAL** como un todo sin desmembrarse, se puede visualizar que está formada por elementos de uso común, que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de distintividad. Y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo, las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad que identifique e individualice la marca que se propone para esos productos, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva, y de acuerdo a lo expuesto el signo pedido carece de esa particularidad.

Conforme a lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós** en su condición de apoderada especial de la compañía **VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos ocho segundos del cinco de mayo de dos mil quince, la cual en este acto se confirma.

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, 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 expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós** en su condición de apoderada especial de la compañía **VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con once minutos ocho segundos del cinco de mayo de dos mil quince, la cual en este acto se confirma. Se rechaza la inscripción del signo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55