

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0127-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica

RENTE UN AUTO ESMERALDA S.A, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-10322)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0364-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-758-405, en su condición de apoderado especial de la empresa **RENTE UN AUTO ESMERALDA S.A**, con cédula jurídica 3-101-88140 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas diez minutos seis segundos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2016 por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, de calidades y en su condición



citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio en clase 39 internacional para proteger y distinguir: “*Servicios de alquiler y renta de vehículos*” .

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 18:08:06 del 3 de noviembre de 2016 le indica al solicitante objeciones por motivos intrínsecos conforme lo dispuesto por el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas diez minutos seis segundos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 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...*”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de febrero de 2017, el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en representación de la empresa **RENTE UN AUTO ESMERALDA S.A**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. A la sustanciación 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Y NO PROBADOS: No existen de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral ya que los términos “Easy Renting” que traducido al español significan “Fácil de Alquilar” señalan directamente al consumidor una característica del servicio.

Por su parte, el apoderado de la empresa **RENTE UN AUTO ESMERALDA S.A**, señala que la marca es evocativa: EASYRENTING traducido como “Fácil de alquilar”, los términos simplemente están sugiriendo o evocando una idea en relación a los servicios a proteger. 2-Que el signo está conformado por palabras y diseños figurativos, resultando claro y evidente que tiene suficiente aptitud distintiva para merecer protección registral. 3- Agrega que debe tener claro que los términos “EASY” y” Renting” son designaciones usuales, de uso común y han coexistido normalmente en este tipo de mercado, dado que se encuentra implícito en muchas de las marcas inscritas en registro. Se pretende dar una idea del servicio a proteger y no precisamente lo describe.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**” (agregada la negrilla)*

Dentro del análisis de registrabilidad, se deben valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la 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 que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

La marca que nos ocupa es de tipo mixta, el público consumidor al ubicarse frente a ésta, retendrá la denominación EASY RENTING que traducida al español significa -según lo indicó el propio solicitante- “Fácil” y “alquilando”, a simple vista nos encontramos en presencia de una denominación en inglés y que al consultar su definición en el Diccionario de la Real Academia define los términos de la siguiente manera: “easy *adjetivo*— fácil *adj m/f (uso frecuente)* “(<https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/easy.html>) “Renting *renting sustantivo*— *alquiler m (plural: alquileres m)*”(<https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/renting.html>)

Para proteger y distinguir en clase 39: “*Servicios de alquiler y renta de vehículos*”, vemos como el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad respecto a los servicios que desea proteger

en clase 39 internacional, ya que se encuentra formado por dos palabras claramente identificables que son descriptivas de los servicios a proteger, siendo que los vocablos EASY RENTING carecen de distintividad, dándole una cualidad deseable en este tipo de servicios de renta de vehículos.

Se consideró que por sí mismo el signo propuesto no reúne las condiciones para marcar esa diferencia que se requiere en el mercado como es la distintividad, y que se constituye en el elemento esencial que contempla la ley para una sana competencia en el mercado

Al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto viola los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el signo en su conjunto y en relación a los productos que protege, carece de la necesaria distintividad para su inscripción.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran 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 registrabilidad. 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 de la marca que se propone para esos productos o servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Respecto de los agravios, es importante señalar tal y como quedó indicado que el término EASY RENTING que su traducción al español según el propio solicitante (v f 13) es “Fácil de alquilar” se ha analizado en su conjunto, y respecto a los servicios a proteger en este caso “Servicios de alquiler y renta de vehículos”, el consumidor al ver el signo inmediatamente lo relaciona con el alquiler de vehículos en otras palabras con los servicios que la marca protege, contrario a lo

alegado por el apelante, ya que además provoca que el consumidor no pueda diferenciar en el mercado esos servicios de los otros de los competidores provocando riesgo de confusión y asociación empresarial. En cuanto al alegato que el signo es evocativo se debe indicar que no es un término evocativo, pues “fácil” no evoca un servicio de renta de autos, sino solo una característica que puede o no tener el servicio de que se trate, deviniendo más bien en engaño, cuando tal característica, deseable en todo servicio (incluido el solicitado), no exista en la realidad. En cuanto al alegato de que existen otros signos inscritos con el Registro que incluyen los términos “EASY” y “Renting” se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto.

Por las razones indicadas, no resultan de recibo los alegatos del recurrente para fundamentar su petición de que se conceda el registro solicitado, en razón de lo cual no puede resolverse este asunto en forma distinta a como lo hizo el Registro a quo.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RENTE UN AUTO ESMERALDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas diez minutos seis segundos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete, la cual en este acto se confirma.

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, 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 presentado por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RENTE UN AUTO ESMERALDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas diez minutos seis segundos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete, la cual en este acto se confirma, rechazando 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55