



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0569-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “VIRTUAL CAR”

ENTERPRISE HOLDINGS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3440-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 172-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0848-0886, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS INC.**, una sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta minutos y veinte segundos del dos de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 22 de abril de 2013, Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades en autos conocidas y en su condición antes citada, solicitó el registro de la marca de servicios “**VIRTUAL CAR**”, en las **clases 36 y 39** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir, por su orden: “*servicios de leasing de vehículos y servicios de reservación para el leasing de vehículos*”, y “*servicios de alquiler de vehículos, y servicios de reservación para el alquiler de vehículos*”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta minutos y veinte



segundos del dos de julio de dos mil trece, 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.** [...]”.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de julio de 2013, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**, apeló la resolución referida, expresando agravios, y en virtud de ello conoce este Tribunal de alzada.

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 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisible por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.



En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de servicios “**VIRTUAL CAR**”, propuesta por la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**, los incisos **g) y j) del artículo 7º** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: “[...] Si bien es cierto la definición de “virtual” es aquello “que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real; no significa que dicha aceptación sea un requisito sine qua non, para que el Registro inscribir (sic) el signo requerido, la marca solicitada “VIRTUAL CAR” se ha analizado de la forma en que va ser (sic) percibida por el consumidor promedio y este al ver el signo marcario propuesto puede originar engaño porque al incluir en su elemento denominativo el término “VIRTUAL” hará creer al consumidor, en forma errónea, que se trata de servicios que pueden obtenerse a través de internet, cuando esto no es real, dado que con ese elemento, se hace referencia directa a un medio de acceso a páginas de internet, de identificar a los usuarios para un correcto proceso de comunicación y no un signo que, por sí mismo pueda ser considerado como marca, con capacidad para proteger y distinguir los servicios que va a prestar la empresa solicitante. Por lo tanto sí se limitara la lista de servicios, es ahí donde se genera la falta de distintividad y donde el consumidor la relacionaría inmediatamente con servicios en línea, el hecho de rechazar la inscripción del signo obedece al análisis en conjunto del mismo y no de sus elementos en forma independiente, ya que se considera que el mismo si se limitara (sic) la lista de servicios (en línea) no ostenta la suficiente aptitud distintiva. [...] No lleva razón el solicitante en manifestar que la marca solicitada cae en el supuesto de marcas evocativas, esto ya existe un delgado hilo entre los que es una marca descriptiva y una evocativa. La marca evocativa es susceptible de registro ya que, además de dar una idea del producto o servicio a través de cierto grado de imaginación del usuario, cumple con el requisito de distintividad, al contrario de marras que analizada como un todo y si se limitara la lista de servicios, no tiene la suficiente distintividad para ser registrada. [...] En virtud de lo anterior, este Registro considera que el signo marcario propuesto “VIRTUAL CAR”, es engañoso y carece de distintividad, por lo cual no es posible el registro de la misma al



violentar **el artículo sétimo** que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literales g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. [...]”

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Órgano a quo fue analizado correctamente dentro de los parámetros que la ley le otorga para ello. Sin embargo la aplicación del inciso j) es objetada por esta instancia al considerar que la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, los cuales resultan términos genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los servicios a proteger.

La Ley de Marcas en su artículo 2, define el término de marca como: “[...] *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, [...]*”. Se establece allí la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Esta distintividad es considerada como aquella cualidad que permite hacer la diferenciación de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los individualice y seleccione sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

El Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las formalidades extrínsecas, en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Como se indicó, la solicitud de la marca de servicios “**VIRTUAL CAR**” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de cita, sin embargo, para este Tribunal, los incisos aplicables resultan ser c) y g), que establecen:



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

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”

[...]

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

Por lo expuesto, tal como se indicó, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de estos, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal **c)** del artículo 7º de la Ley de cita, no puede ser registrado como marca, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, ya que se incurriría en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica de conformidad con el inciso **g)** de la norma citada.

Dicho lo anterior, este Tribunal es del criterio que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“VIRTUAL CAR”**, que según quedó claro, traducido al español significa: **“CARRO VIRTUAL”**, y cuyo significado de la palabra **“VIRTUAL”** según la Real Academia Española es **“3. adj. Fís. Que tiene existencia aparente y no real”**, para proteger y distinguir en las clases **36** del nomenclátor internacional, *“servicios de leasing de vehículos y servicios de reservación para el leasing de vehículos”*, y **39** *“servicios de alquiler de vehículos, y servicios de reservación para el alquiler de vehículos”*, ya que el carácter genérico y de uso común, que priva al signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y los servicios respectivos. La denominación propuesta se trata **de una designación común y usual** para referir en el mercado a los citados servicios, saltando a la vista la evidente genericidad, **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del



numeral 7º de la Ley de Marcas. Bajo ese concepto no queda duda alguna para este Tribunal, que signo y servicios llegan a fusionarse con la noción misma de la actividad para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.

Ahora bien, dentro de este contexto se hace necesario analizar el artículo 28 de la ley de rito, que contempla un aspecto más a considerar. Este numeral expone lo siguiente:

“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.”

Si se observa, la marca pedida consiste en un signo puramente denominativo compuesto por dos palabras **“VIRTUAL CAR”**. Este Tribunal es del criterio que el signo contiene términos genéricos que consisten en palabras de uso común que se requieren para el comercio, por lo que la protección no puede extenderse a esos términos en su conjunto. En este caso, la palabra preponderante es **“VIRTUAL”** por encontrarse en primera posición, y que unida a la palabra **“CAR”** que significa **“CARRO”**, según se dijo, hace pensar al consumidor que se trata de una marca que hace absoluta referencia a servicios en línea que tienen que ver con vehículos, razón por la cual los servicios propuestos se convierten en la forma común y usual de estos para el consumidor, siendo esta acepción con la que el público consumidor identifica como es conocido popularmente, servicios que se brindan o se obtienen **“EN LÍNEA”** y estos términos de acuerdo al artículo 28 de cita, son genéricos y de uso común o necesario en el comercio por lo que no pueden ser apropiados por un solo empresario. Todos los comerciantes podrían utilizar dichos vocablos dentro del tráfico comercial. Obsérvese que no existe un término que distinga realmente la denominación propuesta, no hay ninguno que sea el que la individualice, razón por la cual cae, en las prohibiciones ya citadas de los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.



Se puede concluir así que los elementos denominativos que componen al signo, “**VIRTUAL CAR**”, de conformidad con el citado artículo 28, la protección no se podría extender a esos elementos, y estos son parte esencial del signo en su conjunto, lo que impide el registro de la marca propuesta, ya que como bien se dijo resultan términos de uso común o necesarios en el comercio y cualquier empresario los puede usar para expender los diferentes servicios que puedan estar contenidos dentro de su signo distintivo.

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “**VIRTUAL CAR**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta minutos y veinte segundos del dos de julio de dos mil trece, 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 y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez** Blanco, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta minutos y veinte segundos del dos de julio de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca presentada.— 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TG: Marcas Inadmisibles
TNR: 00.60.55