



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0705-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “Payless CAR SALES (DISEÑO)”

PAYLESS CAR RENTAL, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1506-2015)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 308-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas del diez de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en San José, cédula de identidad uno-trecientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PAYLESS CAR RENTAL, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nevada, Estados Unidos de América, domiciliada en actual en 502 East John Street, Carson City, Nevada 89706, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:23:33 horas del 4 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 18 de febrero de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y de servicios **“Payless CAR SALES”**, para proteger y distinguir: en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza: *“Vehículos, a saber, automóviles, buses, camiones, camionetas, vehículos deportivos utilitarios, tráileres, y partes estructurales para los mismos”*. En **clase 16**: *“Artículos de papel e impresos,*



*a saber, cartillas (cuadernillos) en el campo de viajes, de venta de vehículos, de transporte; panfletos turísticos; libros sobre viajes; mapas; impresos; anuncios de papel, libros, manuales, currículo, boletines, tarjetas de información y panfletos en el campo de viajes, de venta de vehículos y de transporte”. En **clase 35**: “Servicios de concesión de automóviles; servicios de consultoría en administración de negocios incluyendo dar asistencia y consejo para el establecimiento y dirección de locales para venta de vehículos; servicios en línea de venta al detalle caracterizado por vehículos de motor”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:23:33 horas del 4 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de agosto de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, recurrió la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en 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 nulidad o la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción del signo propuesto **“Payless CAR SALES (DISEÑO)”** por estar formado por una palabra de uso común **“Payless”** y de los términos genéricos **“CAR SALES”** en relación con los productos y servicios que se pretenden proteger y distinguir, por lo que carece de la distintividad necesaria para su registro, dado lo cual no puede ser admitida porque transgrede los incisos g) del artículo 7 y el k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la recurrente manifiesta que la marca está inscrita en muchas partes del mundo y que es ampliamente conocida en el mundo incluso en Costa Rica y que ya hay varios signos inscritos en Costa Rica que utilizan los términos **“Pay less”**, alegando una errónea aplicación de los principios de territorialidad e independencia en el presente caso. Señala que el principio de libre disposición citado por el Registro no solo debe regir para ellos, sino que para todos. Agrega que el principio de libre disposición no está en la ley y por ende no se puede citar. Manifiesta que el signo propuesto en realidad no define en sí mismo ningún producto, que pueda el consumidor imaginar, sino que es una palabra sugerente, sin llegar a calificar absolutamente nada y en ello consiste su novedad. Además, señala que no se está dando ninguna atribución a los productos y servicios. Concluye que la marca propuesta no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger, ni mucho menos está dirigida a perpetrar un acto de competencia desleal de conformidad con lo que establece el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas. En razón de dichos alegatos, solicita se continúe con el trámite de inscripción propuesto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DEL CASO CONCRETO. Doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a **distinguir** un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de



medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que **el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.**

De este modo, la **distintividad** resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren a su disposición en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo.

Dentro de las causales de inadmisibilidad se encuentran las objeciones por motivos **intrínsecos** son aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir**, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados. Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan:

*“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 trata.

...

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

De acuerdo con las normas citadas, una marca también es inadmisibles por razones intrínsecas cuando resulte únicamente **descriptiva** de alguna de las características del producto o servicio al cual se aplica. De tal manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a



éstos. Así, cuanto más genérico y descriptivo sea el signo respecto a tales productos o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal es del criterio que al signo propuesto le son aplicables las prohibiciones establecidas en el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más no el inciso k) del artículo 8 de dicha ley, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo **“Payless CAR RENTAL (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza: *“Vehículos, a saber, automóviles, buses, camiones, camionetas, vehículos deportivos utilitarios, tráileres, y partes estructurales para los mismos”*; en **clase 16**: *“Artículos de papel e impresos, a saber, cartillas (cuadernillos) en el campo de viajes, de venta de vehículos, de transporte; panfletos turísticos; libros sobre viajes; mapas; impresos; anuncios de papel, libros, manuales, currículo, boletines, tarjetas de información y panfletos en el campo de viajes, de venta de vehículos y de transporte”*; y en **clase 35**: *“Servicios de concesión de automóviles; servicios de consultoría en administración de negocios incluyendo dar asistencia y consejo para el establecimiento y dirección de locales para venta de vehículos; servicios en línea de venta al detalle caracterizado por vehículos de motor”*, por cuanto, definitivamente, los vocablos que lo componen, tanto en forma separada **“Pay less CAR SALES”**, como vistos en forma conjunta **“Payless CAR SALES (DISEÑO)”**, únicamente expresan o relacionan directamente una cualidad o característica que el público consumidor esperará encontrar en los productos y servicios ofrecidos sea **“PAGUE MENOS”** por estos, en este caso, productos y servicios relacionados con vehículos y servicios de venta de estos, similares y relacionados, razón por la cual no resulta procedente el agravio de que la marca, puntualmente la palabra **“Payless”** es meramente sugerente, sin llegar a calificar absolutamente nada, ya que los términos que la componen rayan en lo descriptivo y esa evocación o sugestión tan fuerte impide su inscripción como marca evocativa o sugestiva.

A criterio de este Tribunal, el signo solicitado no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrita, conforme a los incisos citados, el signo no tiene distintividad, ya que las palabras



que lo componen, no tienen ningún otro elemento que le de esa característica ni tampoco su disposición ni su diseño figurativo que en este caso resulta irrelevante ya que no le agrega a la marca propuesta la distintividad requerida, el signo está compuesto por las palabras en inglés “PAY LESS” que significa al idioma español “PAGUE MENOS”, y “CAR SALES” que significa “VENTA DE CARROS”, que el público consumidor maneja, que el consumidor costarricense identifica como una cualidad de que los productos o servicios ofrecidos son más baratos, siendo palabras descriptivas que con relación a los productos y servicios no lo distinguen de otros de su misma especie, y que más bien utilizan de forma común para esas líneas de productos y servicios.

Respecto al alegato del recurrente, que el signo cuenta con antecedentes, es decir, que ha sido aceptada sin ningún tipo de objeción en varios países alrededor del mundo para proteger los mismos productos y servicios que se solicitan en la presente marca así como que es ampliamente conocida en el mundo incluso en Costa Rica, debe este Órgano de Alzada acotar al recurrente, que el hecho que cuente con otros registros en otros países y hasta la Comunidad Europea, no implica un deber de la Administración Registral de inscribir el signo pretendido, por lo que resulta relevante traer a colación lo que en lo conducente indica el voto número 0352-2015, de las 9:55 horas del 14 de abril del 2015, dictado por este Tribunal sobre este punto y concretamente sobre el principio de territorialidad indica:

“... Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“... El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. ...” **Martínez**



Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. ...”.

“... El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado) ...” (itálicas del original, subrayado nuestro) **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era edición, Civitas, Madrid, p. 74. ...”.**

Del voto referido, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que dicha aceptación sea una condición sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello, en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina argentina y española, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un



país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Como puede apreciarse, este principio es sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

De esta forma y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, considera este Tribunal que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en otros países, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra.

Por lo expuesto, considera este Órgano que no resultan de recibo las manifestaciones del apelante, ya que la marca propuesta carece de la *aptitud distintiva* necesaria para distinguir los productos y servicios que refiere en las clases 12, 16 y 35 de la nomenclatura internacional, de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En este caso, tanto al examinar el signo propuesto como una sola unidad, a saber: **“Payless CAR SALES (DISEÑO)”** como al separarlo en sus dos elementos denominativos **“Pay”** y **“less”**, en virtud de que a dicho del apelante no se reclama el uso exclusivo de los términos **“CAR SALES”** aparte de cómo aparece en la marca propuesta, es clara la referencia en forma exclusiva a las características de su objeto de protección, dado lo cual deviene en ininscribible porque contraviene los incisos d) y g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

A criterio del Tribunal, en el presente caso no resulta aplicable el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto no se considera que la empresa solicitante y aquí apelante con la



presentación de la solicitud de inscripción de la marca *“Payless CAR SALES (DISEÑO)”*, pretenda perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Concluye este Tribunal, que analizada en su conjunto la marca solicitada esta no posee distintividad al describir cualidades y características propias de los productos y servicios a proteger y distinguir. Efectivamente, encuentra este Órgano colegiado en el signo propuesto una descripción de características del producto o servicio a proteger; sea que se constituye de términos descriptivos. Tampoco resulta ser un signo de fantasía, pues estos están constituidos por palabras inventadas por el empresario y que no tienen un significado léxico; entonces, la simple unión de dos vocablos o palabras, cada una con sentido propio, no puede tener como resultado, legalmente, la producción de un signo de fantasía. Finalmente, el asunto respecto al signo evocativo o sugestivo, no resulta aplicable en el caso sub examine, porque una marca evocativa o sugestiva es inscribible cuando no resulte engañosa o bien, produzca algún grado de distintividad; la evocativa o sugestiva no describe, sino que sugiere al consumidor, utilizando su imaginación, los productos protegidos por la marca, situación que no ocurre en este caso, pues la representación mental de esta es **“PAGUE MENOS”** - **“Payless”**.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PAYLESS CAR RENTAL, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:04:12 horas del 4 de agosto de 2015, la que 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, No. 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, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PAYLESS CAR RENTAL, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:23:33 horas del 4 de agosto de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“Payless CAR SALES (DISEÑO)”**. 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 Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. Goicoechea 05 de agosto de 2016.-



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**