



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0286-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “RENTESUATO”

RENTESUAUTO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 5045-2009)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 855-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del dieciséis de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Héctor Alberto Lee Quirós, ingeniero civil, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos treinta y tres ochocientos cuarenta y seis, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **RENTESUAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas seis segundos del quince de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diez de junio de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Héctor Alberto Lee Quirós, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **RENTESUAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**RENTESUAUTO**”.



En clase 39 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Servicios de alquileres de autos a nivel nacional como internacional, además de la compra de bienes y servicios turísticos, representaciones de hoteles, promociones de viajes al exterior, interior, paquetes turísticos en temporadas altas y bajas, tanto a nivel nacional como internacional”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas seis segundos del quince de marzo de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez el apoderado de la compañía **RENTESUAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarez Ramírez y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



SEGUNDO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **RENTESUAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado "(...) b) *el signo RENTESUAUTO está constituido por términos genéricos y de uso común con lo que se denota la ausencia del elemento de distintividad que debe de ostentar una marca para ser distintiva; de igual forma el mismo es descriptivo del servicio a proteger; c) nótese que la anterior acepción RENTESUAUTO a pesar de ser una única palabra esta se entiende como "RENTE +SU+AUTO" por lo que transmite una idea muy clara de lo que se trata, la cual es una designación usual que utilizan los comerciantes para promocionar establecimientos que se dedican al alquiler de vehículos, con lo que se contravienen con lo dispuesto en el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así las cosas, es claro que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por vocablos genéricos y de uso común, cuyo significado da al usuario una idea precisa del tipo de servicios que se pretende proteger o distinguir en clase 39 internacional, al ser que la misma se refiere a alquiler de vehículos. (...) d) que la marca analizada en su integridad carece de distintividad, al estar conformada por un término que no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que pretende proteger (...) h) en cuanto al argumento indicado por el solicitante en su escrito de fecha 09/12/2009 donde indica que lo que desea inscribir es un nombre comercial se le indica que dicho argumento no se le tomará en cuenta ya que según adicional presentado el 08/07/2009 el suscrito aclaró que lo que desea inscribir es una marca de servicios en clase 39 i) por último, se le indica al solicitante que por un error material se indicó que la denominación " RENTESUAUTO" en clase 42 cuando lo correcto es clase 39, además en el auto de prevención por artículo 14 se le indicó que la objeción de coexistencia registral se fundamentaba según lo previsto en el artículo 8, literal a) de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos cuando lo correcto es fundamentar dicho auto en lo previsto en el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos ..."*

El señor Héctor Alberto Lee Quirós, en su condición de apoderado generalísimo de la



compañía **RENTESUAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, que la resolución apelada le causa indefensión por cuanto se le rechaza su solicitud de aclaración de fecha 09/12/2009, sobre la clase que se pretende inscribir, pues en el mismo indicó que sea tomado como nombre comercial en clase 0 y se le indica que priva un escrito anterior suscrito por su representada, negando así su derecho de rectificación y aclaración, además señala que la compañía **RENTESUAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA** es una denominación social que existe y es protegida ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, que la solicitud la realizó de acuerdo a lo establecido en el trámite de inscripciones de un nombre comercial

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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)

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, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

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:*

(...)

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 que se trata.



- g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*
- j) *Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata ...”*(Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad**, **novedad** y **especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

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.



Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el art3culo 7 **incisos c) g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto “**RENTESUAUTO**”, en clase 39 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Servicios de alquileres de autos a nivel nacional como internacional, adem3s de la compra de bienes y servicios tur3sticos, representaciones de hoteles, promociones de viajes al exterior, interior, paquetes tur3sticos en temporadas altas y bajas, tanto a nivel nacional como internacional”, es inapropiado pues es una palabra de uso com3n, utilizable dentro del tr3fico comercial, que no puede generar en forma alguna un monopolio en su utilizaci3n.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelaci3n presentado por el se1or H3ctor Alberto Lee Quir3s, apoderado general3simo de la compa1a **RENTESUAUTO SOCIEDAD AN3NIMA**, en contra de la resoluci3n emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas seis segundos del quince de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA V3A ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con los art3culos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N3 8039 del 12 de octubre de 2000) y 23 del Reglamento Org3nico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N3 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la v3a administrativa



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Héctor Alberto Lee Quirós, apoderado generalísimo de la compañía **RENTESUAUTO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas seis segundos del quince de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Alvarez Ramírez