
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0125-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA “El rent a car de los Ticos”

TALOMEX S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-7759)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0195-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el licenciado **Federico Rucavado Luque**, abogado, cédula de identidad número 1-0839-0188, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TALOMEX S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-090323, domiciliada Sabana Norte, contiguo a Agencia Nissan, Edificio Economy Rent a Car, San José, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:17:02 horas del 1° de diciembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Federico Rucavado Luque**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la señal de propaganda: **“El rent a car de los Ticos”** para publicitar la marca



, que distingue en clase 39: servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte terrestre.

Mediante resolución dictada a las 10:17:02 horas del 1° de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la señal propuesta por considerar que se enmarca en las prohibiciones del inciso f) del artículo 62 de la Ley de marcas y otros signos distintivos por constituir un acto de competencia desleal. Indica el Registro que la señal busca crear un sentido de que solo ese rent a car tiene relación de pertenencia de los ticos y los demás no, hace pensar al consumidor que los otros servicios no son de los ticos, por lo que esos términos no pueden ser apropiados en una señal de propaganda.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Federico Rucavado Luque**, apeló y expuso como agravios:

La preposición "de" en la señal presentada da una indicación de pertenencia u origen, junto a la frase "los ticos" simple y sencillamente denota que está en nuestro país, y los servicios ofrecidos se destinan a sus habitantes, no hay ninguna alusión expresa a que el servicio provenga de una empresa nacional o extranjera ni discrimina en cuanto al origen de otros ciudadanos, "ser tico" se refiere a vivir en Costa Rica, según su idiosincrasia, no trata de designar nacionalidades. La apreciación del Registro respecto a que refleja pertenencia de los ticos resulta desacertada en relación con la promoción de los servicios pretendidos y mucho menos configura competencia desleal.

La señal no contraviene normas relacionadas con competencia desleal, cita el Convenio de París y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, no es confusa en cuanto al establecimiento comercial,

los servicios o la actividad industrial/comercial de un competidor, no es una aseveración falsa porque el servicio sí se ofrece en nuestro país, y no induce a error al consumidor sobre el modo de fabricación, características, la aptitud de empleo o el servicio de alquiler de vehículos.

La frase analizada en su conjunto es registrable por su vinculación con la marca a promocionar, pues ambas serán utilizadas en conjunto. Existen muchos signos distintivos que ya están inscritos y son similares.

“El rent a car de los Ticos” es una frase distintiva, no existen derechos adquiridos por terceros sobre esta. Su utilización simboliza parte de la ideología de **TALOMEX S.A.** y la caracterización del giro al que se dedica, y además, el término **TICOS** recae dentro de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Marcas.

Al ser una empresa con presencia en otros mercados quieren que en el exterior se reconozca la marca como costarricense y como tal han invertido en posicionarse como una marca de ticos para ticos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 10:17:02 horas del 1° de diciembre de 2022, resolvió

rechazar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“El rent a car de los Ticos”**, por considerar que la señal incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 inciso f) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de marcas), ya que es un acto de competencia desleal, y por falta de distintividad respecto de los servicios que distingue.

De previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante señalar que el artículo 2 de la Ley de marcas, dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.


Esta definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, sea, captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

Bajo esta tesitura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que las señales de propaganda propuestas sean **“características”** y **“originales”**, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores y los competidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no

cumplan con estos parámetros de calificación que establece nuestra legislación marcaría.

Es criterio de este Tribunal que no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual, cuando resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida por considerar que carece de distintividad ya que dicho supuesto no es aplicable a esa categoría de signos distintivos de conformidad con lo señalado por el artículo 62 inciso a) de la Ley de marcas, por lo que el Registro de manera errónea aplica la prohibición del inciso g) del artículo 7 de la Ley citada; cuando lo que se debió analizar es si la señal solicitada **“El rent a car de los Ticos”** cuenta con la originalidad que demanda el artículo 2 citado líneas arriba.

Debido a lo anterior considera el Tribunal que la señal propuesta **“El rent a car de los Ticos”** para publicitar servicios relacionados con el alquiler de vehículos de

transporte terrestre que distingue la marca  , cuenta con la carga de originalidad requerida para su registro, porque tiene características propias que permiten distinguirla de otras, es ingeniosa, la originalidad resulta del conjunto solicitado.

Con relación a la competencia desleal, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, indica en su artículo 10 bis:

[...]


2.- Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3.- En particular deberán prohibirse:

1.- cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;


- 2.- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3.- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos

Así las cosas, lleva razón el apelante ya que si se analiza la señal propuesta “**El rent a car de los Ticos**” para publicitar servicios relacionados con el alquiler de

vehículos de transporte terrestre que distingue la marca , no encaja en ninguno de los supuestos de competencia desleal y por lo tanto no infringe el inciso f) del artículo 62 de la Ley de marcas, por lo que resulta acertada la posición del apelante al sostener que “...La frase analizada en su conjunto es registrable, por su vinculación con la marca a promocionar...”.

La suposición del Registro respecto a que la frase hace pensar al consumidor que los demás servicios no son de los ticos, resulta subjetiva y de ninguna forma se concreta en un acto de competencia desleal, tampoco encuentra motivo este órgano colegiado para considerar que la frase cuya inscripción se solicita exalta un valor nacionalista que discrimina o prefiere a lo nacional sobre lo extranjero, esta frase no expresa ningún sentido de superioridad de lo nacional sobre lo extranjero, ni implica menosprecio alguno a este.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones expuestas, así como las citas normativas que anteceden, este Tribunal es del criterio que la señal de propaganda solicitada “**El rent a car de los Ticos**” para publicitar servicios relacionados con el alquiler de vehículos de

transporte terrestre que distingue la marca , no contradice los artículos 2 y 62 de la ley de marcas, por lo que se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por el licenciado **FEDERICO RUCAVADO LUQUE**, en la representación citada, contra la resolución venida en alzada, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Rucavado Luque** en su condición de apoderado especial de la sociedad **TALOMEX S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:17:02 horas del 1° de diciembre de 2022, la cual **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda
UP: Señales de propaganda
TG: Categorías de signos protegidos
TR: Marcas inadmisibles
TNR: 00.43.25

CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: Señal de publicidad comercial
TG: Marcas y signos distintivos
TNR: 00.43.55