

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0166-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO**



EGUANA CR LLC LIMITADA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-1013)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0235-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas un minuto del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada IRENE CASTILLO RINCÓN, cédula de identidad 1-1513-0376, vecina de San José, en su carácter de apoderada especial de la empresa EGUANA CR LLC LIMITADA, cédula jurídica 3-102-837977, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, edificio EBC Centro Corporativo, octavo piso, oficinas de Sfera Legal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:02:27 horas del 23 de enero de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

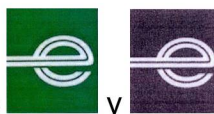
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada CASTILLO RINCÓN, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 35 servicios de venta de vehículos, vehículos eléctricos y sus partes y accesorios.

Una vez publicados los edictos de ley, el abogado Harry Zurcher Blen, vecino de San José, cédula de identidad 1-0415-1184, en condición de apoderado de la empresa ENTERPRISE HOLDINGS INC. presentó oposición, con base en los



registros previos de los signos y , que distinguen en clase 39: servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos y servicios de reservación para el alquiler y arrendamiento de vehículos, alega identidad gráfica, fonética e ideológica y riesgo de confusión para el consumidor final por la relación de los servicios.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición y rechazó lo solicitado, de acuerdo con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada CASTILLO RINCÓN lo apeló, y expuso como agravios:

Es cierto que ambos signos se componen del diseño de la letra E, sin embargo, tal y como lo menciona el registrador, esto no es suficiente para que dos signos no puedan coexistir. El artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas permite el registro de letras por sí solas, siempre y cuando se presenten de modo especial y distintivo. En

los casos de marcas compuestas por letras aisladas, lo que le otorga distintividad es el diseño del logotipo, no la letra en sí.

Asimismo, el tratadista Diego Chijane en su libro Derecho de marcas (p. 407), señala: Tratándose de marcas de pocas letras, no cabe que se monopolicen impidiéndose el registro de otras que las contengan; una apreciación diversa conllevaría la injusta e incongruente conclusión de que el titular de una marca muy breve monopolizaría para sí las combinaciones de letras y números diferentes impidiendo su uso por los competidores.

Cita como ejemplo la H de Honda frente a la H de Hyundai.

Indica que no existe identidad gráfica, describe las diferencias.

Con respecto al nivel ideológico, el registrador indica que las letras no evocan ninguna idea al consumidor, por lo que no es posible determinar semejanza en este nivel. Lo anterior no es correcto, y más bien las marcas dan ideas muy claras al consumidor, las cuales son distintas entre ellas.

La relación de los servicios no es suficiente como para que haya riesgo de confusión. Estos se ofrecen por distintos canales y son dirigidos a diferentes tipos de consumidores.

Cuando un consumidor pretende alquilar un vehículo, irá directamente a un Rent-A-Car (establecimiento dedicado al alquiler de vehículos), y sabrá que en este lugar no encontrará vehículos para comprar. Es decir, si el objetivo de un consumidor es comprar un vehículo, no irá a un Rent-A-Car a buscarlo, sino que irá a una agencia de venta de vehículos. Y lo mismo sucede al revés, es decir, un consumidor no irá

a una agencia de venta de vehículos con el fin de alquilar temporalmente un vehículo. Es evidente que los servicios se ofrecen por distintos canales, y son dirigidos a diferentes tipos de consumidores.

Existen marcas previas que coexisten con la letra E, con distintas tipografías y diseños.

ENTERPRISE HOLDINGS, INC. no puede pretender el derecho exclusivo sobre el uso de la letra E como marca. Por el contrario, todos los comerciantes tienen derecho a utilizar la letra para distinguir sus productos y servicios, siempre y cuando le brinden a esta letra un elemento diferenciador, como lo es un logotipo creativo.

Al ser solo una letra, por sí sola no cuenta con distintividad. Lo que le otorga distintividad a una marca compuesta por solamente una letra es el diseño de su logotipo. Por esta razón, uno o varios titulares no pueden adueñarse de una letra en particular e impedir que los demás comerciantes la utilicen. Únicamente pueden impedir que se inscriban o se usen signos que se asemejen al diseño de su marca, pero nunca podrían impedir que otros usen o registren la letra en cuestión acompañada de un logotipo distinto.

El análisis en conjunto no permite la confusión.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa ENTERPRISE HOLDINGS INC las marcas de servicios:



registro 244970, vigente hasta el 23 de julio de 2025, en clase 39 distingue reservación para el alquiler y arrendamiento de vehículos (folio 44 expediente principal).



registro 244973, vigente hasta el 23 de julio de 2025, en clase 39 distingue servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos y servicios de reservación para el alquiler y arrendamiento de vehículos (folio 45 expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, de interés para el presente asunto se tienen los incisos a y b:

-
- a) Si el signo es [...] similar a una marca, [...] registrada [...] por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue [...] servicios [...] relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser [...] similar a una marca, [...] registrada [...] por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue [...] servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario, técnica de la cual se derivará la conclusión sobre si los signos pueden coexistir o si por el contrario se podría causar confusión o asociación en el consumidor, se deben tomar en cuenta las reglas que, de forma abierta, están contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios. [...]

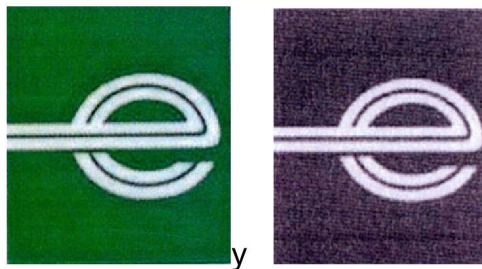
Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético y en relación con los servicios que distinguen.

SIGNO SOLICITADO



Servicios de venta de vehículos, vehículos eléctricos y sus partes y accesorios.

MARCAS REGISTRADAS



Servicios de alquiler y arrendamiento de vehículos y servicios de reservación para el alquiler y arrendamiento de vehículos

Estamos frente a signos mixtos, que se componen de un elemento denominativo con grafía especial (la letra e) y elementos gráficos (figuras geométricas, trazos, líneas). La combinación de estos elementos, al ser apreciada en su conjunto, produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, por lo que deben compararse con arreglo a la pauta de visión en conjunto, pero sin perder de vista los elementos dominantes de cada signo.

En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos, denominativo o gráfico, genera mayor influencia en la mente del consumidor. En el presente caso la letra “e” es la que posee la función de dar aptitud distintiva al conjunto marcario, en el mercado los signos son percibidos dando preminencia a esa letra.

Desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, tenemos que gráficamente prevalece la letra “e”, es la primera percepción que tendrá el consumidor, además de coincidir en el uso del color verde de forma preponderante con una de las marcas registradas; fonéticamente el sonido de la letra “e” es como se transmite el nombre de la marca de viva voz; e ideológicamente el concepto que transmiten, sea el de la letra “e”, también es el mismo; por lo que se determina que entre el signo solicitado

y las marcas registradas existe un alto nivel de semejanza, por cuanto del conjunto marcario de cada signo se resalta como elemento preponderante la letra “e”; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos, y estas semejanzas son muy marcadas visualmente.

El diseño que presenta la marca solicitada no le agrega suficiente distintividad frente a las marcas registradas, si bien no se pueden crear monopolios sobre las letras en forma individual, la grafía que presenta la marca solicitada se asemeja mucho a la de las marcas registradas.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar a un mismo origen empresarial los servicios de la marca solicitada con los distinguidos por las marcas prioritarias. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista, sin análisis pormenorizados.

En resumen, considera este Tribunal que debe atribuirse carácter dominante al elemento que, por penetrar con mayor fuerza en la mente del público, determina la impresión de conjunto producida por una marca, y en este caso es la letra “e” y la similitud que presentan en su grafía.

Con respecto al principio de especialidad, el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas indica en su inciso e): *“para que exista posibilidad de confusión, no es*

suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

En el presente caso la marca solicitada protege servicios que se pueden relacionar directamente con los servicios distinguidos por las marcas registradas, por ejemplo:

El signo solicitado distingue servicios de venta de vehículos, vehículos eléctricos y sus partes y accesorios, que se relacionan con el alquiler de vehículos. En ese sentido, es un hecho público y notorio que algunas empresas que venden vehículos también brindan el servicio de Rent a Car, como por ejemplo la empresa que comercializa Toyota.

Existe una clara conexión entre los servicios que distingue la marca solicitada con los de las marcas registradas. El consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen de la misma empresa.

En lo que respecta a los registros previos o antecedentes citados por la apelante, en virtud del principio de independencia marcaría cada caso se analiza según su específico marco de calificación registral, compuesto por la propia solicitud, la normativa que le sea aplicable y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, por lo que los registros previos no son vinculantes per se para la presente solicitud.

Así, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en los planos gráfico, fonético e ideológico, y en relación con los servicios de sus listados, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por IRENE CASTILLO RINCÓN representando a EGUANA CR LLC LIMITADA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:02:27 horas del 23 de enero de 2023, la cual se confirma. 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 03:04 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 03:26 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 02:47 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 02:48 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2023 02:49 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33