



RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0207-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA

Advantage.

ORLANDO RENTCO LLC, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-5167
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0009-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y ocho minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de Escazú, apoderada especial de la empresa Orlando Rentco LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de la Florida, Estados Unidos de América, domiciliada en 444 Seabreeze Boulevard, Suite 1002, Daytona Beach, Florida 32118, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:12 del 8 de marzo de 2024.

Redacta el juez Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Villanea Villegas, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo

Advantage.

en clase 39 para distinguir alquiler de vehículos.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por derechos de terceros, al existir similitud entre el signo solicitado y marcas y nombres comerciales inscritos. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 incisos a, b y d de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa solicitante apela, y en sus agravios indicó que, por haberse presentado oposiciones en los expedientes 2023-4354 y 2023-7298, aún no concluidos, se debe revocar lo resuelto y suspender el presente asunto hasta tanto se resuelvan, garantizándose así el debido proceso en igualdad de condiciones, lo anterior según lo establece la directriz administrativa DRPI-06-2012.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de servicios **AADVANTAGE**, en clase 39 para distinguir, entre otros, servicios de reserva de vehículos para otros, registro



244575, con vencimiento al 2 de julio de 2025, a nombre de Aadvantage Loyalty IP Ltd. (folios 114 y 115 expediente principal).



2. Marca de servicios , en clase 39 para distinguir, entre otros, alquiler de vehículos y reserva de transporte, registro 313130, con vencimiento al 29 de marzo de 2033, a nombre de American Airlines Inc. (folios 116 a 119 expediente principal).
3. Marca de servicios **AADVANTAGE GOLD**, en clase 39 para distinguir, entre otros, alquiler de vehículos, registro 268292, con vencimiento al 12 de enero de 2028, a nombre de Aadvantage Loyalty IP Ltd. (folios 111 a 113 expediente principal).
4. Marca de servicios **AADVANTAGE PLATINUM**, en clase 39 para distinguir, entre otros, alquiler de vehículos, registro 268293, con vencimiento al 12 de enero de 2028, a nombre de Aadvantage Loyalty IP LTD. (folios 124 a 126 expediente principal).
5. Marca de servicios **AADVANTAGE PLATINUM PRO**, en clase 39 para distinguir, entre otros, servicios de reserva de vehículos para otros, registro 262324, con vencimiento al 25 de mayo de 2027, a nombre de Aadvantage Loyalty IP LTD. (folios 130 y 131 expediente principal).



6. Nombre comercial , para distinguir un establecimiento comercial dedicado a alquiler de vehículos a turistas nacionales y extranjeros, ubicado en San José, Sabana Sur, contiguo a Agencia Datsun, edificio de Economy Rent A Car, registro 158415, inscrito desde el 18 de mayo de 2006, a nombre



de Talomex S.A. (folios 122 y 123 expediente principal).

7. Marca de servicios **AADVANTAGE MILLION MILER**, en clase 39 para distinguir, entre otros, reserva de vehículos para terceros, registro 308527, con vencimiento al 21 de setiembre de 2032, a nombre de Aadvantage Loyalty IP LTD. (folios 127 a 129 expediente principal).

AAdvantage Executive Platinum

8. Marca de servicios **AAdvantage Executive Platinum**, en clase 39 para distinguir, entre otros, alquiler de vehículos, registro 123071, con vencimiento al 5 de diciembre de 2030, a nombre de American Airlines Inc. (folios 120 y 121 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la



probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a, b y d:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con



los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

- d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.



Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de cita referida en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que también refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución



de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar el signo propuesto y las marcas y nombre comercial inscritos. Si bien el signo solicitado

Advantage.

posee diseño, claramente el elemento que concentra la aptitud distintiva es la palabra que la conforma, **ADVANTAGE**, la cual está contenida en los signos inscritos, en las marcas de servicios **AADVANTAGE** más un aditamento y en el nombre comercial **ADVANTAGE**. Entonces, podemos afirmar que el signo pedido está plenamente contenido en los inscritos, aunándose a lo anterior el hecho de que los servicios pretendidos se encuentran contenidos dentro de los listados del nombre comercial y las marcas inscritas, por lo que no hay posibilidad de aplicar el principio de especialidad marcaria en pro de lo pedido.

El único agravio expresado se refiere a que por haberse presentado las oposiciones en los expedientes 2023-4354 y 2023-7298 con base en la marca ahora pedida, y que aún no han sido resueltos, lo



procedente es anular lo resuelto y suspender el actual expediente hasta tanto sean resueltas.

No lleva razón la apelante, debido a que como bien explicó el Registro de la Propiedad Intelectual al resolver el recurso de revocatoria interpuesto, el resultado de dichas oposiciones no afecta en nada la calificación que ahora realiza la Administración, ya que el signo solicitado no puede ser otorgado por derechos previos de terceros, no puede ingresar a la publicidad registral, y esto es independiente de cualquier posible resultado en esas oposiciones. Más bien, por un principio de seguridad jurídica, debe de resolverse el presente asunto para que las solicitudes que se tramitan bajo los expedientes 2023-4354 y 2023-7298 puedan ser calificadas de acuerdo con una correcta y actual valoración de los derechos previos de terceros que le puedan ser válidamente opuestos, el cual excluye al signo ahora solicitado, debido a que su otorgamiento es imposible por derechos previos de tercero.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas representando a Orlando Rentco LLC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:38:12 horas del 8 de marzo de 2024, la que 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 el artículo 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36