



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0883-TRA-PI

Solicitud de nulidad de Nombre Comercial “ADVANTAGE RENT A CAR AFFILIATE (LOGO)”

SIMPLY WHEELZ LLC., Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 050-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-849-717, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SIMPLY WHEELZ LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y un segundos del siete de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de mayo de 2010, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, de calidades y condición indicadas, solicitó la declaratoria de nulidad del Nombre Comercial “**ADVANTAGE RENT-A-CAR AFFILIATE**”, Registro No. **158415**, propiedad de la empresa **TALOMEX S. A.**



SEGUNDO. Que conferida la audiencia respectiva, por el citado Registro, mediante escrito presentado el 15 de julio de 2010, la señora Geysa Muñiz, en representación de la empresa **TALOMEX S.A.**, se opuso a lo pretendido por la accionante y solicitó se declarara sin lugar la solicitud de nulidad.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y un segundos del siete de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la acción de nulidad del nombre comercial interpuesta por la empresa **SIMPLY WHEELZ LLC**.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2010, el Licenciado Corrales Azuola, en la condición señalada, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 4 de febrero de 2011, expuso los agravios de su representada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal admite como propio el elenco de hechos tenidos por demostrados



en la resolución impugnada, únicamente advirtiendo que el sustento probatorio de los mismos se encuentra a folios 127 bis y 153, respectivamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que existiera mala fe por parte de la empresa TALOMEX S.A., al solicitar la inscripción del nombre comercial que quedó inscrito con el **Registro 158415**.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad planteada contra la inscripción del nombre comercial “**ADVANTAGE RENT-A-CAR AFFILIATE (LOGO)**”, inscrito en clase 49 de la nomenclatura internacional, con fundamento en que ese signo no infringe los supuestos del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y al encontrarse inscrito desde el 18 de mayo de 2006, goza de todos los derechos que otorga la ley en virtud del principio de prioridad registral. Asimismo, afirma que no se demostró la mala fe por parte de la empresa titular, y que por el contrario, al permitir, mediante el otorgamiento de una carta de consentimiento, la coexistencia con la marca ADVANTAGE RENT A CAR, inscrita bajo el Registro No. 181128 en fecha posterior (21 de octubre de 2008) por la empresa accionante, demuestra la buena fe en sus actuaciones.

Por su parte, en el escrito de exposición de agravios, visible a folio 161 del expediente, la empresa apelante manifiesta que entre ambos signos existe identidad fonética, e ideológica. Que la marca de su representada se encuentra registrada desde el 28 de mayo de 1991 en los Estados Unidos de América, en donde tiene su sede. Agrega que es evidente la mala fe de la empresa titular al haber solicitado el registro de esa marca, siendo que es idéntica, con lo que provoca confusión en el consumidor dado el prestigio y renombre de “Advantage Rent a Car” en varios estados como Florida, Arizona, Colorado y Utah, así como a nivel latinoamericano, y por supuesto en Costa Rica. La inscripción de dicho registro a favor de



TALOMEX, S. A. viola el artículo 8, incisos a) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello solicita se admita su nulidad.

CUARTO. Una vez realizado el análisis de la solicitud de nulidad interpuesta, estima este Tribunal, que las inconformidades planteadas por la empresa accionante no resultan de recibo, toda vez que, tal y como indica el Registro de la Propiedad Industrial, el nombre comercial cuya nulidad se propone fue inscrito con anterioridad a la inscripción de la marca de la empresa solicitante, SIMPLY WHEELZ LLC. Asimismo, a pesar de sus manifestaciones en sentido que su marca se encuentra inscrita en los Estados Unidos desde el año 1991, no consta prueba alguna que demuestre oposición de su parte a la solicitud de registro que fuera presentada por TALOMEX, S. A., desde el 25 de octubre de 2005, por el contrario, dado que al momento de presentar su solicitud la empresa aquí accionante, ya estaba inscrito el Registro No. 158415 fue gracias a la aceptación de coexistencia de ambos signos, emitida por su titular TALOMEX, S.A., que fue posible el Registro No 181128 en octubre de 2008, lo que demuestra su buena fe.

En idéntico sentido a lo indicado por el Registro a quo, considera esta Autoridad de Alzada que la empresa gestionante no demuestra un uso anterior de la marca en Costa Rica y, mucho menos, aporta prueba suficiente a los efectos de verificar que ostenta una condición de notoriedad que exija una protección especial por parte de la autoridad registral.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el rechazo de la solicitud de nulidad del nombre comercial “**ADVANTAGE RENT-A-CAR AFFILIATE (LOGO)**”, en clase 49, propiedad de **TALOMEX, S.A.**, siendo en consecuencia lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en representación de **SIMPLY WHEELZ LLC**.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **SIMPLY WHEELZ LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y un segundos, del siete de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.91

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90