

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2005-0262-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial "Excellent Car Rental" (diseño)

Alquiler de Autos Excelente Internacional S.A.

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 5206-03

VOTO 028-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas quince minutos del trece de febrero de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Gonzalo Vargas Alfaro, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y nueve-ochocientos catorce, quien actúa en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Alquiler de Autos Excelente Internacional S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento ochenta y seis mil cincuenta y tres, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintidós minutos y cuarenta segundos del ocho de diciembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

- I. En fecha ocho de agosto de dos mil tres, el señor Gonzalo Vargas Alfaro representando a Alquiler de Autos Excelente Internacional S.A., solicita la inscripción del nombre comercial



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

indicando que la traducción al idioma castellano es alquiler de autos excelente, siendo el giro de la empresa el alquiler de vehículos.

- II.** A las catorce horas veintidós minutos y cuarenta segundos del ocho de diciembre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud presentada, acorde al artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).
- III.** En fecha cuatro de marzo de dos mil cinco, el señor Vargas Alfaro en su condición dicha apela la resolución final antes indicada, argumentando que no es aplicable el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, por referirse su solicitud a un nombre comercial; que el derecho al uso de un nombre comercial empieza con su primer uso; que su empresa tiene más de seis años de estar en el mercado nacional y el uso de este nombre comercial nunca ha causado confusión en el consumidor; que su servicio está dirigido al turista extranjero; y que no se puede considerar que sea de uso genérico o común.
- IV.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: **1.-** El Registro rechaza la inscripción del nombre comercial, pues considera que dicho signo distintivo está conformado por palabras de orden genérico, sin novedad ni originalidad, y más bien es atributiva de cualidades. **2.-** La apelación se fundamenta en las ideas de que, no se debe de aplicar el criterio de falta de aptitud distintiva según el artículo 7 g) de la Ley de Marcas por ser lo solicitado un nombre comercial; que el derecho viene por el primer uso, que se dio hace más de seis años y nunca ha causado

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

confusión en el consumidor; que su servicio se dirige a turistas; y que no se puede considerar de uso genérico o común.

SEGUNDO: Sobre la confusión en los nombres comerciales. Es necesario aclarar las diferencias existentes en la aplicación de los criterios sobre distintividad tanto intrínseca como extrínseca de las marcas, recogidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas; respecto de los criterios aplicables a los nombres comerciales a los efectos de permitir su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

Tratándose de la solicitud de inscripción de nombres comerciales, corresponde aplicar el artículo 65 de la Ley de cita, por ser el que se refiere directamente a la inadmisibilidad de la inscripción de un nombre comercial (éste criterio ha sido sostenido por la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo, por todas ver la sentencia 51-2005 de las diez horas del dieciocho de febrero de dos mil cinco).

Dicha norma, requiere que el nombre comercial, como “signo distintivo” que es al igual que una marca, debe tener “aptitud distintiva”, para no causar confusión en el mercado. El artículo 65 citado determina lo siguiente:

“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles // Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.” (subrayado nuestro).

Ahora bien, cuando el artículo 7 inciso g) rechaza la inscripción de una marca pues carece de capacidad distintiva intrínseca, respecto del producto o servicio para lo cual se solicita, tal rechazo obedece entre otros supuestos, a los relacionados con **marcas descriptivas o genéricas**, sea que las mismas estén conformadas por términos de uso común en el lenguaje; sean necesarias para

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

describir el producto o servicios de que se trate; o aluden directamente al producto o servicio que pretenden proteger.

Tratándose de **nombres comerciales**, cuando el artículo 65 exige que el signo no debe causar confusión, **requiere de forma inversa a lo dicho por la marca**, que el nombre comercial contenga y describa con claridad el giro comercial, los productos que produce o comercializa, siendo en ese tanto, que el nombre comercial solicitado generará mayor certeza para el consumidor dentro del mercado.

De manera que cuando se aplican supletoriamente los criterios para la inscripción de marcas a los nombres comerciales, se debe tomar en cuenta la diferencia antes planteada entre tales signos distintivos.

TERCERO: En el presente caso, vemos que el nombre comercial



Analizado en su conjunto, está compuesto por los términos en idioma inglés “car rental”, los cuales por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por registro; no obstante, en este caso tales términos están acompañados por otros signos que le confieren al conjunto, suficiente aptitud distintiva. El resto de los elementos que conforman a este nombre comercial son, la palabra “EXCELLENT” y el dibujo de una corona sobre el conjunto.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Ahora, y sobre los signos que se consideran descriptivos, encontramos a los signos que pueden servir para designar la calidad, entre ellos destacan palabras tales como “supremo”, “ideal”, o “excelente” (en este sentido ver a LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, De Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 213).

Para el caso concreto, vemos como el principal componente escrito del nombre comercial consiste en la palabra en idioma inglés “Excellent”, cuya traducción al castellano es totalmente transparente y de completa inteligencia para el consumidor promedio. “Excelente” nos lleva al término “excelencia”, que es una característica obvia que todo comerciante quiere transmitir con respecto de sus productos o servicios al público consumidor.

No obstante que, tratándose de la solicitud de una marca, tal término le estaría otorgando una cualidad producto que puede no tener por lo que causaría confusión al consumidor; tratándose en este caso la solicitud de un nombre comercial, queda claro para este tribunal, que desde el punto de vista de derechos de terceros, no existe otro nombre comercial similar al solicitado, y desde el punto de vista intrínseco el signo solicitado deja claramente establecido que el giro comercial del local será el servicio de renta de automóviles, donde el distintivo “excellent”, tendrá la única función, en el contexto de todos los demás elementos del signo solicitado, de diferenciar el servicio de renta de autos respecto de otros locales en los cuales se ofrezca el mismo servicio.

Considera entonces este Tribunal, que en este caso, el término “excellent”, no es susceptible de causar confusión, pues tratándose de un servicio, el consumidor promedio puede previo verificar con facilidad si las condiciones en las que se ofrece el servicio de renta de autos, reúne las condiciones que requiere o no, con total independencia del contenido del nombre comercial solicitado.

CUARTO: Según lo anteriormente considerado, se debe de declarar con lugar el recurso de apelación planteado y por consiguiente se revoca la resolución final venida en alzada; y en su lugar deben continuarse los trámites de inscripción del nombre comercial solicitado, si otro motivo no lo impide.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Alquiler de Autos Excelente Internacional S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintidós minutos y cuarenta segundos del ocho de diciembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se revoca y en su lugar se ordena continuar con los trámites de inscripción del nombre comercial solicitado, si otro motivo no lo impide. 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. **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez