



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0797-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo SIXT RENT A CAR (diseño) y
acumulación de expedientes de solicitud de registro como marca del signo SIXT (diseño)**

Marcas y otros signos

Sixt AG, apelante

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 315-05, acumulados 3699-05,
3700-05, 5428-05)**

VOTO N° 066-2010

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Sixt AG, organizada y existente según las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00:29 horas del 20 de mayo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 17 de enero de 2005, el Empresario Fernando Suñol Prego, titular de la cédula de identidad número 1-0599-0306, solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en la clase 39 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de transporte y almacenaje de vehículos, al cual se le asignó el número de expediente 315-05.

SEGUNDO. Que en fecha 19 de mayo de 2005, la señora Nora Madrigal González, representando a la empresa Sixt AG, solicita se inscriba como marca el signo



para servicios en la clase 37 de la nomenclatura internacional, para distinguir mantenimientos de vehículos, lubricación, limpieza y pulimento de vehículos, tratamiento antioxidante para vehículos, estaciones de servicio para vehículos, mantenimiento y reparación de motores de vehículos, mantenimiento y reparación de aeroplanos, reencauche de neumáticos, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, vulcanización de neumáticos, al cual se le asignó el número de expediente 3699-05; y como marca de fábrica y comercio en la clase 12 de la nomenclatura internacional para distinguir carros, carros de motor, automóviles, camiones, ciclocarros, vehículos eléctricos, motores, para vehículos de tierra, cajas de cambios para vehículos de tierra, motocicleta, estructuras para vehículos, vehículos para locomoción por tierra, aire, agua o riel, neumáticos para automóviles, al cual se le asignó el número de expediente 3700-05. Posteriormente, en fecha 20 de julio de 2005, la señora Madrigal González representando a la empresa Sixt AG solicitó el registro del mismo signo como marca de servicios en la clase 39 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de alquiler de vehículos,



en particular de carros, motos y camiones, alquiler de accesorios para vehículos en particular potadores de equipaje, asientos de seguridad para niños, remolques para vehículos, cadenas para la nieve, remolque de vehículos, organización, arreglos, reservaciones de asientos y reservaciones para viajar y de viajes, servicios turísticos y de viajes de interés, transporte de personas y productos en vehículos, incluyendo carros de motor y camiones, ferrocarriles, navíos y aviones, servicios de agencias de viajes, escolta, al cual se le asignó el número de expediente 5428-05; y como marca de servicios en la clase 36 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de arrendamiento de vehículos, en particular de carros, de motos y camiones, al cual se le asignó el número de expediente 5429-05.

TERCERO. Que los edictos correspondientes al expediente 315-05 se publicaron en fechas 8, 9 y 12 de setiembre de 2005.

CUARTO. Que en fecha 8 de noviembre de 2005 la señora Katy Castillo Cervantes, representando a la empresa Sixt AG, presento oposición en contra de la solicitud de registro presentada por el señor Suñol Prego, tramitada bajo el expediente 315-05.

QUINTO. Que por resolución final dictada a las 15:00:29 horas del 20 de mayo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acumular en el expediente 315-2005 los numerados 3699-05, 3700-05 y 5428-05, para que fueran resueltos en forma conjunta, declarando sin lugar la oposición planteada y acogiendo el registro solicitado por el señor Suñol Prego, y rechazando las solicitudes acumuladas de la empresa Sixt AG.

SEXTO. Que en fecha 2 de junio de 2009 la representación de la empresa Sixt AG planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

SÉTIMO. 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 la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Por resolución de las 09:45 horas del 3 de noviembre de 2009 este Tribunal solicitó al Registro de la Propiedad Industrial copia del expediente tramitado bajo el número 5429-05, el cual consta en legajo aparte adjunto al presente expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca



de servicios , tramitada bajo el expediente N° 5429-05, registro N° 157986, presentada en fecha 20 de julio de 2005, inscrita en fecha 3 de mayo de 2006, y vigente hasta el 3 de mayo de 2016, en clase 36 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de negocios financieros y seguros en relación con contratos de arrendamiento de vehículos, en particular de carros de motor y camiones (folios 233 y 234).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la no

demostración de la notoriedad de las marcas , la prioridad de la solicitud 315-05, y que la marca inscrita N° 157986 protege servicios distintos, acogió la solicitud del señor Suñol Prego y rechazó las acumuladas de la empresa Sixt AG.

Por su parte, la recurrente indica que su representada tiene una marca previamente inscrita y otras solicitadas, que su marca cuenta con 15 años de uso en Alemania, que la jurisprudencia ha rechazado marcas en condición similar, que la marca de su representada es célebre, que hay semejanza gráfica, fonética e ideológica, y que hay dilución de su marca.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ALEGATOS DE LA APELACIÓN. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. En el presente asunto, una buena parte de la argumentación de la empresa oponente y ahora apelante se ha dirigido a comprobar la notoriedad del signo que ahora se solicita en Costa Rica. Si bien la prueba es profusa, no se va a entrar a su análisis, lo anterior por la forma en que se va a resolver el presente asunto.

Siendo que existe una marca previamente inscrita en el Registro, corresponde realizar el cotejo marcario correspondiente, para lo cual realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	



Servicios	Servicios
Clase 36: de negocios financieros y seguros en relación con contratos de arrendamiento de vehículos, en particular de carros de motor y camiones	Clase 39: de transporte y almacenaje de vehículos

El tratadista Manuel Lobato explica la aplicación del principio de especialidad aplicado al registro de las marcas:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto se puede hablar de identidad de los signos, ya que éstos se diferencian tan solo por elementos que son descriptivos de características, sea la leyenda RENT A CAR que acompaña al solicitado. A pesar de tal identidad, el **a quo** determinó que los servicios son lo suficientemente distintos como para evitar el riesgo de confusión. Sin embargo, la mayoría de este Tribunal difiere de tal solución. De acuerdo a lo explicado por Lobato, la identidad de los signos confrontados implica que, para su coexistencia, los servicios deben de ser muy distintos los unos de los otros, sin embargo, más bien se encuentra relación entre ellos, ya que en ambos casos están referidos a servicios de transporte vehicular, lo cual claramente puede llevar al consumidor a confusión sobre el origen empresarial del servicio que desea obtener. Entonces, debe de decantarse la presente resolución a proteger a la marca inscrita por sobre el signo



solicitado, en aplicación de lo estatuido por el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...)

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. (...)” (subrayados nuestros).

SEXTO. MOTIVOS DE ÍNDOLE INTRÍNSECA QUE IMPIDEN EL REGISTRO SOLICITADO. Para la mayoría de este Tribunal, aparte de la causal extrínseca que impide que se pueda otorgar el registro solicitado, también subsiste una de tipo intrínseco que igualmente impide que el registro se otorgue según se solicita. En efecto, tenemos que el signo solicitado indica en su construcción RENT A CAR, el cual es una frase en idioma inglés ampliamente utilizada en el mercado nacional para referirse al servicio de alquiler o renta de automóviles, siendo entendida así por el público consumidor de dicho servicios, mayormente extranjeros. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:



(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)” (subrayados nuestros).

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:



SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u> , <u>aceites esenciales</u> , <u>cosméticos</u> , <u>lociones para el cabello</u> ; dentífricos; <u>desodorantes de uso personal</u> , productos higiénicos que sean de aseo personal, <u>colorantes para la colada y el aseo</u> , <u>tintes cosméticos</u> , <u>pez negra para zapateros</u>



Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” **Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**


En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.



Entonces, verbigracia de lo establecido por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, no puede otorgarse el registro a un signo que indique en su construcción RENT A CAR para servicios de transporte y almacenaje de vehículos, ya que son servicios de naturaleza distinta, llevando indefectiblemente al consumidor a incurrir en error durante su acto de consumo.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



antecedentes, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una marca registrada, por resultar engañoso y además ser confundible con la marca inscrita



. Por ende, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocándose la resolución venida en alzada, y en su lugar se deniega el registro solicitado, debiéndose continuar con el trámite de registro de los expedientes 3699-05, 3700-05 y 5428-05.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de la empresa Sixt AG en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas con veintinueve segundos del veinte de mayo de dos mil nueve, la que en este acto



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

se revoca para denegar el registro solicitado, debiéndose continuar con el trámite de registro de los expedientes 3699-05, 3700-05 y 5428-05. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33