



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0351-TRA-PI**

**Solicitud de marca de servicios “e (diseño)”**

**SOCIÉTÉ AIR FRANCE., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4768-2013)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos]**

### ***VOTO N° 0420-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del doce de mayo de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**, y la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1066-601 en su condición de apoderada de la compañía **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos con diecinueve segundos del diecisiete de marzo de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 31 de mayo de 2013, la Licda. Natasha Donoso Esquivel, en su calidad de gestora de negocios de la empresa **EUROPCAR INTERNATIONAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en Immeuble Le Mirabeau, 5-6 Place des Frères Montgolfier, 78280 Guyancourt, Francia, solicitó el registro de la marca de servicios bajo el siguiente diseño:



El distintivo solicitado se describe: Una letra “e” en tipografía especial de color verde, rodeada por un círculo del mismo color. Lo anterior dentro de un rectángulo que inicia en la parte izquierda con un relleno de color verde oscuro y se va degradando hasta quedar en la parte derecha con un color verde claro. Se hace reserva de color verde en sus diferentes tonalidades según diseño.

En **clase 39** internacional, para proteger y distinguir: *“Transporte, embalaje de mercancías, organización de viajes, transporte de personas o mercancías (por aire, tierra o agua) arreglos para el transporte de personas o mercancías (por aire, tierra o agua), alquiler de vehículos para locomoción por aire, tierra o agua, alquiler de coches, bicicletas, motocicletas, carros para acampar, camionetas, camiones, furgonetas, autocares, autobuses, caravanas; servicios de leasing de vehículos, organización para el alquiler de vehículos para locomoción por aire, tierra o agua, alquiler de equipamiento y accesorios de vehículos, servicios de reserva de transporte y vehículos, servicios de chofer, alquiler de vehículos con chofer, servicios de gestión de flotas de transporte, servicios de acarreos, servicios de mensajerías (mensajes o mercancías), servicios de remolque de vehículos, contratación de vehículos de transporte, información y asesoramiento relacionados a todos los servicios mencionados.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos con diecinueve segundos del diecisiete de marzo de dos mil catorce, se resolvió; “[...] I. Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por lo apoderados de *SOCIETE AIR FRANCE* y *ENTERPRISE HOLDINGS INC*, contra la solicitud de inscripción de

la marca  en clase 39 presentada por *NATASHA DONOSO ESQUIVEL*, en su



*condición de gestora, adelante apoderada de la empresa EUROPCAR INTERNATIONAL., la cual se acoge. [...].”*

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **SOCIETE AIR FRANCE**, interpone para el día 26 de marzo de 2014 el recurso de apelación. Asimismo, la representante de la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS INC.**, interpone el 02 de abril de 2014 recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ambas compañías ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, quince minutos con cuarenta y un segundos del siete de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“[...] Declarar si lugar el Recurso de Revocatoria presentado por MARIA DEL PELILAR LÓPEZ QUIROS, en su condición de apoderada de ENTERPRISE HOLDINGS, INC., [...] y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, [...].”* Asimismo, por resolución de las trece horas, cincuenta y nueve minutos con cuarenta y cinco segundos del siete de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, [...].”*

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:



- **Marca de servicios:**



registro número **131019**, en **clase 39** de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**. (v.f 84, 85)

- **Marca de servicios:**



registro número **184648**, en **clase 39** de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS INC.** (v.f 86, 87)

- **Marca de servicios:**



registro número **191537**, en **clase 39** de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS INC.** (v.f 88, 89)

- **Marca de servicios:**



registro número **231478**, en **clase 36 y 39** de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS INC.** (v.f 92, 93)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial,



una vez realizados los análisis correspondientes, determinó rechazar las oposiciones incoadas por las empresas **SOCIÉTÉ AIR FRANCE** y **ENTERPRISE HOLDINGS INC.**, en virtud de considerar que no se presenta similitud capaz de producir confusión en el consumidor. En

consecuencia, acoge la solicitud de inscripción de la marca  presentada por lo empresa **EUROPCAR INTERNATIONAL**.

Por su parte, el representante de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**, dentro de sus agravios manifestó que el Registro de la Propiedad Industrial procedió a aplicar la teoría de las marcas débiles, sin entrar a analizar los elementos que componen las marcas inscritas. Que el permitir la coexistencia registral del signo solicitado lesionaría los derechos de su representada, siendo que el signo propuesto es una imitación de la marca de su representada con lo cual se pretende desviar la clientela a su favor, en virtud de la fuerza y conocimiento que el consumidor tiene con respecto a ella. Por lo anterior, considera que ante la evidente similitud contenida en los signos, se debe proteger a las que se encuentran inscritas. En consecuencia, solicita se revoque la resolución apelada y se proceda a denegar la solicitud de inscripción del signo “e (diseño)” en clase 39 internacional, presentada por la empresa **EUROPCAR INTERNATIONAL**.

Asimismo, la representante de la compañía **ENTERPRISE HOLDINGS INC.**, señaló que entre el signo solicitado y el de su representada a diferencia de lo que determinó el registro existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, siendo que estos se integran por un elemento común que es idéntico. Asimismo, los productos que se pretenden proteger y comercializar en la clase 39 internacional, por lo que ante la evidente similitud entre los signos y sus productos, el consumidor puede incurrir en error o confusión al no poder determinar de manera precisa el origen empresarial de los mismos. Por lo anterior, se desprende que el signo solicitado carece de distinción, novedad y originalidad los cuales son requisitos imprescindibles para el registro de la marca. Agrega, que el permitir la coexistencia registral del signo solicitado es ir en contra de la normativa, doctrina y jurisprudencia del Derecho Marcario,



dado que la marca no goza de ningún grado de diferenciación y en consecuencia es llevar al consumidor a confusión, haciéndole creer que se trata del mismo grupo empresarial. Como prueba para mejor resolver se aporta documentación a efectos de demostrar su derecho como titular y el uso del signo marcario. Por lo anterior, solicita se acoja el recurso de apelación y rechace la solicitud de registro de la marca “e (diseño)”, presentado por la empresa EUROPCAR INTERNATIONAL.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De previo a entrar al fondo del presente asunto es de merito señalar, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin



desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 hubiere entre ellos. Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, una vez realizado el estudio de los signos el Registro de la Propiedad Industrial, determinó en la resolución que ahora se impugna acoger la solicitud de inscripción



del signo propuesto presentada por la empresa EUROPCAR INTERNATIONAL, en virtud de considerar que la marca propuesta no presenta semejanzas con relación a las marcas inscritas capaz de producir confusión en el consumidor, por consiguiente, rechaza las oposiciones incoadas por las empresas SOCIÉTÉ AIR FRANCE y ENTERPRISE HOLDINGS INC.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, toda vez que al realizar el cotejo marcario que instituye al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se deduce que existe un evidente riesgo de confusión para el consumidor a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que del estudio realizado a los signos; la marca



presentada por la empresa



EUROPCAR INTERNATIONAL, y las inscritas

propiedad de SOCIÉTÉ AIR

FRANCE y los signos



de



ENTERPRISE HOLDINGS INC., a **nivel visual**, tal y como se desprende estas se encuentran estructuradas gramaticalmente de la misma manera, sea, bajo el elemento “e” siendo esta letra la más sobresaliente o de mayor fuerza en la propuesta, y de esa misma manera será percibida por el consumidor medio quien al verla en el mercado los podría relacionar de manera directa con los productos que comercializan las marcas inscritas.

Ahora bien, pese a que la marca propuesta utiliza en su conformación una variedad de colores, grafía y diseño diferente con relación a los signos marcarios inscritos, ello no le proporciona la distintividad requerida para poder coexistir u obtener protección registral, siendo que como se ha indicado su mayor fuerza se encuentra contenida en el elemento “e” por lo que el consumidor al verla podría deducir de manera errada que se trata de un nuevo producto y bajo una nueva presentación de los que comercializan los signos inscritos.

Por otra parte, en cuanto al **nivel fonético** queda claro que al utilizar como único elemento la letra “e” en su propuesta, al identificarlo y ejercer su pronunciación este será idéntico a los inscritos. Asimismo, dentro del contexto **ideológico** al conformarse por una sola letra, sea, la “e” indudablemente evocará la misma idea o concepto del contenido en los signos inscritos, por ende, serán relacionadas con si fuesen de un mismo origen empresarial. Situación, la cual no puede obviar este Órgano de alzada lesionaría los derechos e intereses de las titulares que tienen sus registros inscritos.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar que al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

En este sentido, resulta claro que el titular de una marca que utilice una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y en consecuencia, no está facultado por la



ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión. No obstante, estas locuciones en combinación de otros elementos si pueden ser empleados, siempre y cuando su resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión o riesgo de asociación a los consumidores.

Al respecto, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005 de la Marca: “U.S. ROBOTICS”, ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

*“[...] Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. [...]” (Resaltado es nuestro)*

De la jurisprudencia señalada, se desprende que el calificador a la hora de realizar su análisis no

podría considerar que el elemento contenido en la solicitud propuesta  por la empresa **EUROPCAR INTERNATIONAL**, le proporcione el grado de distintividad necesario con

respecto a los signos marcarios inscritos,  propiedad de **SOCI T  AIR FRANCE**, as 

como la marca  y  propiedad de la compa a **ENTERPRISE HOLDINGS.**, al amparo de lo que dispone el art culo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que indica: *“En caso de marcas que tienen radicales gen ricos o de uso com n, el examen comparativo debe hacerse con*



*énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.*”, y siendo que la misma carece de otros elementos que puedan ser analizados y le proporcionen la aptitud de distintividad requerida al signo solicitado, lo procedente es su rechazo. En idéntico, sentido el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 en cuanto al carácter distintivo de un signo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por otra parte, debemos recordar que si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. Para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que como se ha venido analizando no le es de aplicación al caso bajo examen, en virtud de que tal y como se desprende los signos inscritos,



propiedad de **SOCIÉTÉ AIR FRANCE**, protege: *“Transporte, embalaje y deposito de mercancías, transportes aéreos, fletamento, servicios de chofer, entrega de paquetes, acondicionamiento de productos, alquiler de contenedores de depósito, distribución de correo, correduría de flete, correduría de transporte, depósito de mercancías, distribución (entrega) de productos, de mercancías, embalaje de mercancías, información de materias de depósito, alquiler de depósitos, servicios de envío, flete (transporte de mercancías), informaciones en materias de transporte, mensajería (correo o mercancías), almacenamiento, servicios de transito, reservas para el transporte, transporte de valores, facturación de equipajes, de mercancías, carga y descarga de mercancías, carga y descarga de aviones, préstamo y alquiler de aviones, puesta a disposición de vehículos aéreos.”*, por su parte, los registros propiedad de

la empresa **ENTERPRISE HOLDINGS INC.**, bajo la denominación  que protege:



“Servicios de alquiler y renta de vehículos; y servicios de reserva para la renta y el alquiler de vehículos.”, y la marca  para proteger; “Servicios de alquiler y renta de vehículos; y servicios de reserva para la renta y el alquiler de vehículos.”, y  en clase 36 internacional, para proteger; “Servicios de leasing de vehículos y servicios de reservación para el leasing de vehículos.” Y en clase 39 para; “Servicios de alquiler de vehículos, y servicios de reservación para el alquiler de vehículos.”

Por su parte, el signo solicitado  para proteger; “Transporte, embalaje de mercancías, organización de viajes, transporte de personas o mercancías (por aire, tierra o agua) arreglos para el transporte de personas o mercancías (por aire, tierra o agua), alquiler de vehículos para locomoción por aire, tierra o agua, alquiler de coches, bicicletas, motocicletas, carros para acampar, camionetas, camiones, furgonetas, autocares, autobuses, caravanas; servicios de leasing de vehículos, organización para el alquiler de vehículos para locomoción por aire, tierra o agua, alquiler de equipamiento y accesorios de vehículos, servicios de reserva de transporte y vehículos, servicios de chofer, alquiler de vehículos con chofer, servicios de gestión de flotas de transporte, servicios de acarreos, servicios de mensajerías (mensajes o mercancías), servicios de remolque de vehículos, contratación de vehículos de transporte, información y asesoramiento relacionados a todos los servicios mencionados.” Tal y como se desprende, el signo solicitado pretende proteger y comercializar el mismo tipo de servicios, como además de otros relacionados, bajo una denominación idéntica a la contenida en los signos inscritos, situación que trae como consecuencia que no tenga la actitud de distintividad necesaria para poder coexistir registralmente, dado que el consumidor los podría relacionar que los servicios que se ofrecen son del mismo origen empresarial, procediendo de esa manera su denegatoria.

Por las razones antes indicadas por este Tribunal, se concluye que efectivamente existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos propiedad de las empresas



**SOCIÉTÉ AIR FRANCE** y **ENTERPRISE HOLDINGS INC.**, aplicando para dichos efectos la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede otorgarse protección registral y en consecuencia procede su denegatoria.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE.**, y de la Licenciada María del Pilar López Quirós apoderada de la compañía **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos con diecinueve segundo del diecisiete de marzo de dos mil catorce, la cual se revoca, a efectos de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios  en clase 39 internacional, presentada por la empresa **EUROPCAR INTERNATIONAL.**

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ AIR FRANCE.**, y la Licenciada **María del Pilar López Quirós** apoderada de la compañía **ENTERPRISE HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos con diecinueve segundo del diecisiete de marzo de dos mil catorce, la cual se revoca, a efectos de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios  en clase 39 internacional, presentada por la empresa **EUROPCAR INTERNATIONAL**. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*