



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0793-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ENDLESS VACATION RENTALS”

RCI, LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 1903-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 460-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del dos de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, Barrio Dent, Oficentro Holland House, Oficina número tres, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado de **RCI, LLC**, compañía organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, con domicilio en 7 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey, 07054, Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, catorce minutos, dieciséis segundos del primero de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de marzo de dos mil once, el señor Luis Fernando Asís Royo, de calidades y condición dicha al inicio, solicita la inscripción de la marca de servicios “ENDLESS VACATION



RENTALS”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “servicios de renta para vacaciones y servicios de reservaciones de alojamiento para terceros”.

No obstante lo anterior, la representación de la sociedad solicitante, al folio 7 del expediente, indica que se tenga como lista de servicios a proteger los siguientes: “**servicios de renta de inmuebles para vacaciones y servicios de reservaciones de alojamiento para terceros**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución final de las nueve horas, catorce minutos, dieciséis segundos del primero de agosto de dos mil once, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de marzo de dos mil once, el señor Luis Fernando Asís Royo, apeló la resolución referida, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veintidós minutos, veintiún segundos, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a



nombre de la empresa **SUMMERLAND PROPERTIE MANAGERMENTS LIMITADA**, se encuentra inscrito el nombre comercial “**VACATION RENTALS**”, bajo el registro número 199182, inscrita el 26 de febrero de 2010, el cual protege un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios de agencia de viajes, organización de viajes y hospedaje temporal, ubicado en Centro Comercial Sunrise, Local número 6, Santa Cruz, Guanacaste, siendo, que se tiene como probado de conformidad con el numeral 307 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, con fundamento en el artículo 8 inciso d), rechaza la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por considerar que existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado “**ENDLESS VACATION RENTALS**” y “**VACATION RENTAL**”, situación que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atenta contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma; y además se corre el riesgo de generar confusión y asociación e inducir al consumidor a error al no poder distinguir el verdadero origen de los mismos, y no existen diferencias entre los productos a proteger y el giro comercial, lo que puede llevar al consumidor a confundir el origen empresarial de uno y otro signos.

La representación de la sociedad apelante, en su escrito de expresión de agravios argumenta que el nombre comercial **VACATION RENTALS** número 199182 es lo que podría considerarse un nombre comercial débil toda vez que la locución **VACATION RENTALS** proviene del idioma inglés y es usada en el comercio para definir un tipo especial de arrendamiento consistente en la renta de apartamentos o casas amuebladas por una temporada específica y como alternativa a los hoteles. En síntesis el término **VACATION RENTALS** es



un genérico que aun y cuando es permitido para los nombres comerciales no confiere exclusividad en su uso tal cual lo establece el artículo 66 en relación con el artículo 26 de la Ley de Marcas por lo cual ENDLESS VACATION RENTALS es perfectamente diferenciado del inscrito y por ende registrable y coexistible a nivel de mercado. El término ENDLESS y VACATION RENTALS forman un conjunto marcario registrable. Por eso pueden coexistir PEPSI COLA y COCA COLA pues COLA es genérico y no se puede pretender exclusividad sobre el mismo, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

En el presente caso, la marca solicitada “**ENDLESS VACATION RENTAL**” es *denominativo* compuesto por tres palabras que forman una frase, y donde esa locución traducida al idioma español es “*arrendamiento de vacaciones sin fin*”, el nombre comercial inscrito “**VACATION RENTALS**”, igualmente es *denominativo*, y traducido al español es “*arrendamiento de vacaciones*”, ocurriendo, que para los efectos del presente cotejo, se tiene, que el elemento “**VACATION RENTALS**” está contenido en el signo solicitado, sucediendo que el significado de dicha denominación como puede apreciarse es de *conocimiento común, descriptivo y débil*, por lo que la existencia en el mercado de un distintivo con las características mencionadas, no le otorga al titular, a saber, **SUMMERLAND MNAGEMENTS LIMITADA**, dominio exclusivo sobre esta, y por ende, éste no puede impedir que otras personas o empresas puedan utilizar la expresión aludida en combinación con otros elementos, tal y como ocurre en el presente asunto, en que la empresa **RCI, LLC**, intenta inscribir la marca “**ENDLESS VACATIONS RENTALS**”, que si bien incluye en su denominación los términos “**VACATION RENTALS**”, los cuales como se indicara es una expresión de uso común, descriptiva y débil, la misma como puede observarse de folio 1 del expediente, integra un elemento fuerte distintivo, sea, la palabra “**ENDLESS**”, lo que hace que en su conjunto la marca pretendida goce de distintividad, por lo que no crea, ningún riesgo de confusión en los consumidores con respecto al nombre comercial inscrito, por consiguiente, no es aplicable el numeral 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y



como lo pretende el Registro en la resolución recurrida, ya que ambos pueden coexistir en el comercio.

Por lo anterior, no comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él **a quo**, en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente lleva razón la representación de la sociedad solicitante y apelante al manifestar que “ (...) *el término VACATION RENTALS es un genérico (...) no confiere exclusividad en su uso (...)*”, de ahí, que considera este Tribunal que entre la marca “**ENDLESS VACATION RENTALS**” solicitada y el nombre comercial inscrito “**VACATION RENTALS**”, no es factible pensar en un riesgo de confusión o de asociación, dado que de la comparación anterior, no existe identidad entre los signos enfrentados, aspecto, que le otorga distintividad a la marca pretendida frente al nombre comercial inscrito, por lo que considera este Tribunal que el signo que se aspira inscribir es factible de inscripción.

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que entre los signos enfrentados no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en su condición de apoderado de la sociedad **RCI, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, catorce minutos, dieciséis segundos del primero de agosto de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**ENDLESS VACATION RENTALS**”, pretendida por la empresa **RCI, LLC**.

CUARTO. 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 30 de marzo de 2009 publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en su condición de apoderado de la sociedad **RCI, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, catorce minutos, dieciséis segundos del primero de agosto de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**ENDLESS VACATION RENTALS**”, pretendida por la empresa **RCI, LLC**. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.25

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38