

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0457-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial “4 W D CAR RENTAL DISEÑO”

FOUR WHEEL DRIVE RENT A CAR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 10614-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 630 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, veinte minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Alejandro Pignataro Madrigal, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta- setecientos cuarenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FOUR WHEEL DRIVE RENT A CAR, S. A.**, domiciliada en distrito tercero San Rafael, del cantón segundo Escazú, de San José, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Patio, Tercer Piso, oficina número uno, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuatro minutos y nueve segundos del veintiséis de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto de dos mil siete, el Licenciado Alejandro Pignataro Madrigal, de calidades y condición señaladas solicitó la inscripción del nombre comercial que de seguido se inserta:



para proteger un establecimiento comercial que presta servicios de alquiler de vehículos automotores.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cuatro minutos y nueve segundos del veintiséis de mayo de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Alejandro Pignataro Madrigal, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de junio de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente:

Que el Licenciado Alejandro Pignataro Madrigal, de calidades indicadas, es apoderado especial de la empresa **FOUR WHEEL DRIVE RENT A CAR, S.A.** (Ver folios 5 frente y vuelto y 25 frente y vuelto).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial denominado “**4 W D INTEGRITY-SERVICE-VALUE CAR RENTAL (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial que presta servicios de alquiler de vehículos automotores, argumentando que el nombre comercial propuesto contiene elementos de uso común y genéricos que relacionados a los servicios que desea proteger carece de distintividad, por demostrar en forma directa la naturaleza de los servicios a proteger, estando el nombre comercial propuesto formado por vocablos genéricos y de uso común inapropiables por parte de un particular. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio los artículos 7 literales c), d) y g) y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 41 de su correspondiente Reglamento.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que el criterio del Registro para rechazar la inscripción solicitada es incorrecto por cuanto lo que se pretende

inscribir y proteger es el logotipo y su denominación en conjunto “4WD Integrity-Service-Value Car Rental”, siendo, lo que diferencia la marca de las otras que protegen los servicios de alquiler de vehículos automotores y no solamente su denominación como lo indica el Registro. Aduce, que no sólo la frase por sí misma ofrece un elemento distintivo, y que debe apreciarse la marca como un conjunto de signos, redundando en la originalidad y novedad de la marca.

Asimismo, ha de advertirse, que mediante resolución emitida por este Tribunal a las quince horas con quince minutos del once de setiembre de dos mil ocho, se confirió audiencia a la sociedad recurrente, la cual no se apersonó a presentar sus alegatos y pruebas de descargo.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. En relación a lo anterior, merece destacar que en cuanto al “*nombre comercial*”, el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000, lo define como el: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”.

Al respecto, la doctrina señala que el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa[...]* El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)” (véase **LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**).

En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir

todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada regulan los nombres comerciales. El numeral 65 se refiere a los nombres comerciales inadmisibles y al efecto dispone que: *“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.”*

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial **“4 W D CAR RENTAL INTEGRITY SERVICE VALUE ”**, fundamentado en una falta de distintividad al estar constituido por términos genéricos de uso común, que nadie puede apropiarse, pues deben dejarse a la libre para que la competencia propia de este tipo de servicios los use sin ningún tipo de restricción.

En el caso de referencia, estamos ante un signo solicitado mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa sobresaliente está formada por los

término “4WD CAR RENTAL INTEGRITY SERVICE VALUE” y su parte gráfica como la silueta de un automóvil conteniendo la frase dicha, y es a partir de tal conjunto que debe realizarse el estudio de registrabilidad.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo el pretendido nombre, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor. Puede observarse, que del conjunto lo que sobresale son las denominaciones “4 W D” y “CAR RENTAL”, no sólo por el tamaño y tipo de molde de las letras sino por su colocación en la parte superior e inferior de la silueta del auto; siendo que los vocablos “Integrity- Service- Value” pueden causar confusión sobre las características de los servicios ofrecidos por la empresa, dado que pueden no tener dichos atributos.

Los signos “4 W D”, con los cuales inicia el signo que pretende el registro, constituye el factor tópico y “CAR RENTAL” que también sobresale, resultan signos de uso común, sobre los que no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que se dedican al negocio de renta de automóviles.

Adviértase, que los términos que componen el nombre comercial solicitado no representan un simple enlace de las palabras, sino que al traducirse al español, como lo señala el gestionante, lo propuesto significa “ALQUILER DE AUTOS CUATRO POR CUATRO, INTEGRIDAD, SERVICIO Y VALOR”, lo cual en sí es el nombre del servicio que se va a ofrecer, sin agregarle nada más que lo haga distinto de la actividad de otros agentes económicos y además, es atributivo de cualidades o características que puede o no tener.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el nombre comercial

propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que el nombre comercial “ **4 W D INTEGRITY- SERVICE-VALUE, CAR RENTAL**” **DISEÑO**, vista en su conjunto tal y como aparece inserto en el primer resultando, no goza de la suficiente distintividad para identificar el establecimiento mercantil para prestar los servicios de alquiler de vehículos automotores, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Alejandro Pignataro Madrigal, en su calidad de apoderado especial de la empresa **FOUR WHEEL DRIVE RENT A CAR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuatro minutos y nueve segundos del veintiséis de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Alejandro Pignataro Madrigal, en su calidad de apoderado especial de la empresa **FOUR WHEEL DRIVE RENT A CAR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad



Industrial a las doce horas, cuatro minutos y nueve segundos del veintiséis de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES

TE: nombres comerciales prohibidos

Solicitud de inscripción de Nombres Comerciales

TG: Categorías de Signos Protegidos

-TNR. 00.42.22