

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0482-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de servicios “4 W D CAR RENTAL DISEÑO”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 10613-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 659 -2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas, diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Alejandro Pignataro Madrigal, mayor, casada 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 once horas, treinta y siete minutos y diecisiete segundos del veintitrés 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 de la marca de servicios que de seguido se inserta:



para proteger servicios de alquiler de vehículos automotores, en clase 39 nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, treinta y siete minutos y diecisiete segundos del veintitrés 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 18 frente, 43 frente y vuelto y 44).

**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 de la marca de servicios denominada “**4 W D INTEGRITY-SERVICE-VALUE CAR RENTAL (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir servicios de alquiler de vehículos automotores; argumentando que la marca propuesta 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 la marca propuesta formada 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 2, 7 literales c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios 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 y que si se tomara únicamente el nombre, habría de considerarse no sólo la denominación 4 WD, sino además las palabras INTEGRITY-

SERVICE-VALUE que brindan un elemento distintivo y no meramente descriptivo.

**CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LAS MARCAS DE SERVICIO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

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.

Ahora bien, la marca de servicio, como la sometida a estudio, resulta similar a la marca de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro; de ahí que el artículo 2° de la Ley de Marcas, la contemple entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumpla con la cualidad fundamental de ser distintiva. Se dice que *“la marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales (...) El nombre o designación distingue a los competidores, no dice quién es el que desarrolla la o las actividades. La marca*

*de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto...*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 21). Por ende, el signo que pretenda la inscripción debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal, que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad, puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**4 W D CAR RENTAL INTEGRITY SERVICE VALUE** ” **diseño**, fundamentado en una falta de distintividad al estar constituida por términos genéricos de uso común conforme el artículo 7º inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que *no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del servicio al cual se aplica.*

Sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia estamos ante un signo mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por los término “4WD CAR RENTAL INTEGRITY SERVICE VALUE” y su parte gráfica por la silueta de un automóvil conteniendo la parte denominativa y es, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, 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 denominativo lo que sobresale son los términos “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 la otra parte formada por los vocablos “Integrite- Service-Value” se dispone en letras más pequeñas.

Adviértase, que los términos que componen la marca de servicio solicitada no representan un simple enlace de las palabras, sino que al traducirse al español, como lo señala el gestionante, el signo propuesto significa “ALQUILER DE AUTOS CUATRO POR CUATRO, INTEGRIDAD, SERVICIO Y VALOR”, lo cual es susceptible de inducir a error al consumidor, pues, el signo está formado por términos genéricos que definen una categoría de vehículos automotores y por términos descriptivos, atributivos de cualidades del servicio que se pretende ofrecer sobre las cuales no hay certeza de que las posea o no el servicio. Así, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refiere y alude directamente al alquiler de autos cuatro por cuatro y el consumidor medio de los servicios que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo usual de los términos.

Los signos “4 W D”, con los cuales inicia el signo que pretende el registro, constituyen el factor tópico y “CAR RENTAL”, que va al final, que también sobresale, son signos de uso común, sobre los cuales 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. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica: *“En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionarían los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”* **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 36.**

En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituye la silueta de un automóvil, puede ser probable que el consumidor la considere como una escueta silueta u ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo genérico y descriptivo de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer.

Bajo tales consideraciones, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe registrar un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, intrínsecamente debe permitir distinguir un servicio del brindado por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la solicitud de registro, dado que la marca de servicio solicitada en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios exigidos por la normativa.

**SEXTO.** Además de lo antes dicho, se debe acotar como fundamento del rechazo, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, por un lado alude directamente al alquiler de autos cuatro por cuatro y por otro, lo componen términos atributivos de cualidades o características que puede o no tener el servicio, por lo que el público consumidor podría sufrir engaño o confusión.

El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto o servicio de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca

así como del consumidor. De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “**4 W D INTEGRITY-SERVICE-VALUE CAR RENTAL (DISEÑO)**” como marca de servicios en clase 39 de la nomenclatura internacional, ni acoger las argumentaciones de la recurrente, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “**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 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 once horas treinta y siete minutos y diecisiete segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

**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, 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 once horas, treinta y siete minutos y diecisiete segundos del veintitrés 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*

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA DESCRIPTIVA**

**MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**MARCA CON DESIGNACION COMUN**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.55**