



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0003-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



ARENAL RIDES & TOURS CR S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6496)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0355-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y siete minutos del catorce de agosto del dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por **JOSE GILBERTO BARRANTES CARRANZA**, cédula de identidad 2-0699-0432, en calidad de apoderado especial y **CARLOS ANTONIO HERRERA ALVARADO**, cédula de identidad 2-0702-0433, en calidad de apoderado generalísimo de **ARENAL RIDES & TOURS CR S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:26:34 horas del 16 de octubre de 2024.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Los apoderados citados de la empresa **ARENAL RIDES & TOURS CR S.A.**, presentaron



solicitud de inscripción de la marca de servicios (PASEOS ARENAL MÁS ALLA DE TRANSPORTE, SOMOS SU COMPAÑERO DE VIAJE), para proteger y distinguir servicios en clase 39: Servicios de turismo receptivo incluyendo servicio de organización de excursiones y ecoturismo; servicios de planificación, organización y reservas para viajes a través de oficinas de turismo; servicios de planificación, organización y reserva de viajes por medios electrónicos o informatizados; organización y reserva de visitas guiadas turísticas; servicio de reserva de alquiler de automóviles; servicios de transporte u organización de transporte terrestre, oceánico, aéreo, ferroviario o marítimo de viajeros; servicio de transporte de equipaje; servicios de transporte en automóvil; servicios logísticos de transporte; servicios de transporte de viajeros mediante autobuses; servicios de organización y reserva de giras turísticas; servicios de agencias de reservas para viajes en líneas aéreas por medio de oficinas de turismo o por medios electrónicos; suministro de información por Internet sobre la reserva de viajes de negocios.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:26:34 horas del 16 de octubre de 2024, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas, al considerar la marca descriptiva con relación a los servicios que distingue, carente de distintividad y engañoso en cuanto a los servicios que protege.

Inconforme con lo resuelto, los apoderados de la empresa **ARENAL RIDES & TOURS CR S.A.**, apelaron y expusieron como agravios, lo siguiente:



La marca solicitada no es un signo compuesto de términos que describen los servicios a proteger, se refiere a una combinación de palabras de uso diario que forman una marca de fantasía. El signo “ARENAL RIDES BEYOND TRANSPORT, WE'RE YOUR LOCAL TRAVEL BUDDY” traducido a español “PASEOS ARENAL MAS ALLA DE TRANSPORTE, SOMOS SU COMPAÑERO DE VIAJE” de forma tal que la combinación de palabras utilizadas forma una marca de fantasía con suficiente distintividad con relación al servicio al cual se aplica.

Existen otros signos registrados y señales de publicidad que incluyen la palabra arenal. Cita ejemplo expediente 2024-2170 “ARENAL OBSERVATORY LODGE Y TRAILS NATURE RESERVE”.

El signo no es engañoso ni confuso en cuanto a los servicios que protege ya que dentro de la composición de esta se hace referencia sobre la procedencia u origen empresarial de dichos servicios, la actividad comercial del solicitante está situada en el distrito de La Fortuna, cantón de San Carlos, en la provincia de Alajuela y se cuentan con los respectivos permisos legales para su funcionamiento en esta zona del país.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.



CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de



la marca , por razones intrínsecas. La normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido tal y



como lo expone el solicitante dentro de sus agravios:

(PASEOS ARENAL MÁS ALLA DE TRANSPORTE, SOMOS SU COMPAÑERO DE VIAJE), que distingue: Servicios de turismo receptivo incluyendo servicio de organización de excursiones y ecoturismo; servicios de planificación, organización y reservas para viajes a través de oficinas de turismo; servicios de planificación, organización y reserva de viajes por medios electrónicos o informatizados; organización y reserva de visitas guiadas turísticas; servicio de reserva de alquiler de automóviles; servicios de transporte



u organización de transporte terrestre, oceánico, aéreo, ferroviario o marítimo de viajeros; servicio de transporte de equipaje; servicios de transporte en automóvil; servicios logísticos de transporte; servicios de transporte de viajeros mediante autobuses; servicios de organización y reserva de giras turísticas; servicios de agencias de reservas para viajes en líneas aéreas por medio de oficinas de turismo o por medios electrónicos; suministro de información por Internet sobre la reserva de viajes de negocios.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca... (Jalife Daher, M. 1998. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.115).

Es claro que la traducción del conjunto marcario: **PASEOS ARENAL MÁS ALLA DE TRANSPORTE, SOMOS SU COMPAÑERO DE VIAJE**, denota una característica de los servicios de turismo que brinda, y los limita a turismo con el nombre geográfico Arenal.



Si se observa la traducción del signo solicitado nos indica una serie de términos de uso común dentro de los servicios de turismo, describen las características de los servicios, pero no nos brinda una marca, si preguntamos cuál es la marca no hay respuesta, únicamente nos indica una característica del servicio derivando de ahí su falta de distintividad encontrándose dentro de la causal que impide su registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los servicios similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna, no es posible que el consumidor refiera un origen empresarial a una frase tan descriptiva del servicio a distinguir, no se puede distinguir una marca de la frase descriptiva.

En el presente caso es inevitable reconocer o identificar los términos **“PASEOS ARENAL MÁS ALLA DE TRANSPORTE, SOMOS SU COMPAÑERO DE VIAJE”**, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la relación de los significados evidentes de los términos denominativos que lo integran respecto de los servicios solicitados. Lo cual hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace encajarse en el g) ya que al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un servicio de otro en el mercado, siendo que tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos servicios u otros similares.



Con respecto a la distintividad abordada en el presente caso, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, **no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad.** Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas, B de F, Montevideo-Buenos Aires, pp. 29 y 30)

Con respecto a los signos complejos indica el mismo autor:

...La antítesis de los signos excesivamente simples, lo son los excesivamente complejos, presentando éstos una estructura tan complicada que no resultan fácilmente memorizables por el público consumidor medio. En términos generales, esto podrá suceder con frases publicitarias de excesiva extensión...

...En cierto modo, los signos referidos per se carecen de aptitud distintiva, no siendo necesario relacionarlos con un específico producto o servicio, ya que por su estructura resultan inaptos para distinguir cualquier objeto... (Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas, B de F, Montevideo-Buenos Aires, p. 70)



Según lo citado, considera esta instancia que el signo solicitado



(PASEOS ARENAL MÁS ALLA DE TRANSPORTE, SOMOS SU COMPAÑERO DE VIAJE), encaja perfectamente en la categoría de signo complejo, asemejándose más a una señal de publicidad que a una marca.

Las dudas en cuanto a la capacidad distintiva del signo se despejan si se realiza la siguiente pregunta: **¿cuál es la marca de servicios que hace paseos al Arenal y que más que transporte es un compañero de viaje?**, en este caso no hay respuesta porque la frase pretendida al ser tan compleja no puede individualizar un servicio de otro, no cumple el signo con el fin primordial de distintividad.

El signo solicitado no cuenta con la capacidad de distinguir los servicios del resto de servicios ofertados en el mercado, además, no refiere a una procedencia u origen empresarial de dichos servicios.

Con lo anterior se le demuestra al apelante que el rechazo de su marca está fundamentado en términos objetivos con sustentos legales y doctrinarios que prohíben el registro de los signos complejos, descriptivos y carentes de distintividad, como el presentado en este caso.

El apelante cita como referencia la inscripción de otros signos que incluyen el término Arenal en su denominación, pero dichos registros no son vinculantes para el presente caso, cada signo solicitado es calificado independientemente y en el caso concreto la marca presentada carece de distintividad para su inscripción según se desarrolló.



Además, no estamos frente a un signo de fantasía, como lo alega el apelante, por cuanto una marca de fantasía se caracteriza por ser el producto del ingenio y la imaginación de sus creadores, puede decirse que son palabras inventadas que no tienen en la actualidad ningún

significado intrínseco o real. La marca solicitada (**PASEOS ARENAL MÁS ALLA DE TRANSPORTE, SOMOS SU COMPAÑERO DE VIAJE**), es la unión de términos descriptivos y de uso común en el sector de turismo, no es de fantasía para determinar que sea distintiva.

En cuanto a la prohibición señalada en el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, considera esta instancia que no es aplicable, ya que el signo solicitado no atenta contra los principios de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los servicios que va a obtener.

Por tales razones y conforme todo lo anterior, del análisis de los agravios esgrimidos por la empresa recurrente, considera este Tribunal que no pueden ser de recibo por las razones antes expuestas, debiéndose rechazar el signo pretendido por los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca



para distinguir servicios de la clase 39. Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **JOSE GILBERTO BARRANTES CARRANZA** y



CARLOS ANTONIO HERRERA ALVARADO apoderados de la empresa ARENAL RIDES & TOURS CR S.A., contra la resolución de las 11:26:34 horas del 16 de octubre de 2024, la cual se confirma por las razones indicadas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **JOSE GILBERTO BARRANTES CARRANZA** y **CARLOS ANTONIO HERRERA ALVARADO** apoderados de la empresa **ARENAL RIDES & TOURS CR S.A.**, contra la resolución de las 11:26:34 horas del 16 de octubre de 2024, la cual se confirma por las razones indicadas. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. OO.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. OO.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. OO.60.69