

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0556-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios “*Pad Thai*”
COMIDA TAILANDESA”

HSIEH & LEE FOOD FACTORY, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-7763)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0107-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuatro minutos del cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **YIJUN XIE LUO**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número 800970204, vecino de San José, Barrio Cuba, costado norte del Liceo del Sur, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, de **HSIEH & LEE FOOD FACTORY, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes costarricenses, cédula jurídica número 3-101-740287, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:57:56 horas del 18 de octubre de 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El licenciado **YIJUN XIE LUO**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número 800970204, vecino de San José, Barrio Cuba, costado norte del Liceo del

Sur, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, de **HSIEH & LEE FOOD FACTORY, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes nacionales, cédula jurídica número 3-101-740287, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción de la marca de servicios: **Pad Thai** para proteger y distinguir: Servicios de preparación de alimentos y bebidas, en Clase 43 internacional.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 09:57:56 horas del 18 de octubre de 2018, que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”***.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre del 2018, el licenciado YIJUN XIE LUO, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente: Si bien la figura de la marca corresponde al “buda tailandés”, figura central del budismo en Tailandia, no es exclusiva de ese país, por lo que no es posible asignarle como única procedencia geográfica Tailandia, puede ser asociada a otras culturas y su gastronomía como por ejemplo India, Bután, Camboya, China, Japón entre otros. La figura de buda se presenta en varias religiones alrededor del mundo. El elemento figurativo muestra a buda ofreciendo un tazón con fideos, lo cual lo distingue de otras figuras de buda, por lo que el consumidor podría diferenciarlo de otros servicios similares, aun que contenga dentro del signo la figura de buda.

No es posible proteger mediante la clase 43 todos los platillos y bebidas que ofrece el restaurante por lo que se incluye el nombre de un plato emblemático de la cultura tailandesa como Pad Thai, y el consumidor puede elegir entre la variedad de platillos que ofrece el menú entre los cuales se presenta el Pad Thai como una opción a elegir.

En Costa Rica se encuentran inscritas otras marcas que dentro de su nombre incluyen nombres de platillos como Burger King, Hamburger Factory, Taco Bell, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, por lo que el simple hecho de contener el nombre de un platillo dentro de su estructura no induce a error al consumidor de pensar que únicamente se vende ese platillo. El signo debe analizarse en su conjunto y no por separado como lo hizo el Registro, se trata de un signo mixto. Aporta fotografías e indica que el restaurante se encuentra abierto. Solicita se revoque la resolución apelada.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en que, para el registro de un signo, éste 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 c), d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación

común o usual del producto o servicio de que se trata. 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.

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado por la empresa **HSIEH & LEE FOOD FACTORY, S.A.**, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:



Servicios de preparación de alimentos y bebidas.

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término **COMIDA TAILANDESA**, término totalmente descriptivo de los servicios alimenticios que prestara el restaurante, sea la comida de esa región asiática.


Además, contiene el nombre de un platillo emblemático de dicho país el **“PAD THAI”**, tanto así que Google el 7 de noviembre de 2017, decidió celebrar su existencia con un colorido doodle, que incitan a quienes lo ven a conocer y degustar del famoso plato tailandés: *El pad thai consta de fideos de arroz con huevos fritos, tofu -que es queso de soja- mucha verdura y una salsa de tamarindo, pescado y camarones. El plato combina sabores dulces y salados y cada chef agrega su propio sabor a la salsa, que puede ser más o menos picante. Es un plato favorito no solo en Tailandia, sino también para todos aquellos amantes de la gastronomía mundial.*

<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/que-es-el-pad-thai-nid2079988>.

En ese sentido vemos como la parte denominativa del signo por un lado describe las comidas que se ofrecerán en el restaurante (comidas tailandesas) y por otro lado el nombre de un platillo que se convierte en un término de uso común (Pad Thai), por lo que el signo se enmarca dentro de las causales de los incisos c) y d) del artículo 7 de la ley de marcas. Al ser descriptivo y contener términos de uso común dentro del sector de las comidas, ya que el nombre de un platillo no puede ser reivindicado en perjuicio de los competidores del mercado.


Indica el recurrente que el signo no causa engaño al consumidor, en ese sentido lleva razón ya que en ningún momento se está objetando el signo por el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas (signo engañoso), sino por falta de distintividad.



En lo que respecta al diseño que acompaña al signo , sea un buda sosteniendo un plato con fideos, el mismo recurrente indica que es el “**buda tailandés**” y platillo **Pad Thai**, por lo tanto, también sirve como indicador de las características de la comida que se sirve en el restaurante, siendo un elemento que no agrega distintividad a la parte denominativa del signo solicitado.

Cabe advertir que según el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas la realización del examen de fondo de una marca debe realizarse en base a la impresión gráfica, fonética e



ideológica que produce el signo visto en su conjunto, por lo tanto, el signo  visto en su conjunto esta desprovisto de elementos que le brinden la característica de distintividad para su registro.

Con respecto a la distintividad, 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, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. El signo solicitado visto en su conjunto está compuesto de elementos gramaticales y figurativos irregistrables por ser descriptivos, y de uso común, por lo tanto, se torna en un signo sin la característica de distintividad que requiere toda marca para lograr acceder a los asientos registrales.



Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada **Pad Thai** COMIDA TAILANDESA quebranta los incisos c) d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 43 de la clasificación internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

El hecho que el restaurante este abierto al público no obliga al Registro a proteger la marca si la misma carece de requisitos intrínsecos para su inscripción.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera



este Tribunal, que se debe rechazar la marca de servicios **Pad Thai** para la clase 43, de la Clasificación Internacional de Niza, ya que se encuentra dentro de las causales de prohibición de los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas. Por lo que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **YIJUN XIE LUO**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **HSIEH & LEE FOOD FACTORY, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes nacionales, cédula jurídica número 3-101-740287, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:57:56 horas del 18 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **YIJUN XIE LUO**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **HSIEH & LEE FOOD FACTORY, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes nacionales, cédula jurídica número 3-101-740287, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:57:56 horas del 18 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma, la que en este acto se



confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**Pad Thai**” en clase 43. 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.** –

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM