



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0543-TRA-PI

Solicitud de señal de propaganda “CON MUCHO SABOR”

SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1018-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 226 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del seis de marzo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-800-402, en representación de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-38818, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, treinta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de febrero de dos mil trece el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó el registro de la señal de propaganda “**CON MUCHO SABOR**” en relación con la marca “**SPOON (Diseño)**”, inscrita bajo Registro No. 179040.



SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las nueve horas, ocho minutos, treinta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud de registro indicada.

TERCERO. El **Licenciado Calderón Cartín**, en representación de la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución final referida y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación 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 invalidez 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, este Tribunal considera innecesario establecer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la solicitud formulada al considerar que la señal de propaganda resulta inadmisibile por razones intrínsecas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 en concordancia con los incisos c), d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Lo anterior en razón de que el signo **“CON MUCHO SABOR”**, para promocionar servicios de restaurante, es una frase de uso común, pues está relacionada con



la parte “*gustativa*” del consumidor, lo cual sin duda describe una característica del servicio, es decir que los productos que se ofrecen son *CON MUCHO SABOR*, dándole una calificación que no puede ser garantizada por ese Registro en caso de admitir la señal de propaganda solicitada, ya que conlleva un posible engaño en relación con lo que se pretende promocionar.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente fundamenta su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en que, el alcance de la protección que ofrece la señal de propaganda “...*está dado por el listado de productos o servicios registrados para la marca promocionada, en este caso la marca SPOON, registro No 179040, tal como lo establece el párrafo final del artículo 63 de la Ley 7978...*” por lo tanto, la objeción basada en la posibilidad de confusión, contenida en el artículo 7 de la dicha Ley, constituye una contradicción con la obligación relacionada en el citado artículo 63. Agrega que el hecho que los términos que conforman la expresión “*CON MUCHO GUSTO*” sean de uso común, no implica la prohibición de su registro, ya que si bien es cierto son de uso común, lo son en forma individual, mas no en la forma que ha sido solicitado, es decir como una expresión considerada como un todo, en su conjunto, y no cada uno de sus elementos por separado. En razón de dichos alegatos solicita se admita su recurso y sea revocada la resolución que apela.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Las señales de propaganda son todas aquellas *leyendas, anuncios, lemas, frases, combinaciones de palabras, diseños, grabados o cualquier otro medio similar*, utilizadas o implementadas en el comercio para llamar la atención, con el fin hacer atractivo el uso o consumo de los productos, servicios, empresas, establecimientos o locales comerciales de su titular.

Toda expresión o señal de publicidad comercial debe ser una expresión original y característica, es decir propia y especial de los productos o servicios sobre los que el dueño



de la marca o nombre comercial asociado desee llamar la atención de los usuarios y los consumidores.

Asimismo, respecto de la regulación de este tipo de signos, el artículo 61 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 39 de su Reglamento, disponen que les son aplicables las normas sobre marcas contenidas en esos mismos cuerpos normativos. Dentro de dichas normas y para el caso bajo estudio resultan de utilidad las disposiciones de los incisos c), d), y j) del artículo 7 de la citada ley.

Por otra parte, establece el artículo 63 de la ley de citas que el alcance de la protección a las señales de publicidad se restringe a dicha expresión en su conjunto y no a sus elementos considerados por separado.

Desde esta óptica, una vez examinado el expediente venido en Alzada, considera esta Autoridad que, tal y como afirma el Registro, la señal de propaganda propuesta “**CON MUCHO SABOR**”, al estar asociada con la marca “**SPOON**”, que protege los servicios de restaurante, es calificativa y descriptiva de las características de dichos servicios y por ello transgrede el inciso d) relacionado.

Aunado a ello, al analizarla integralmente, como indica el citado artículo 63, evidentemente resulta una expresión que por estar referida al paladar, al sentido del gusto, en el lenguaje corriente se asocia en forma directa a comidas y bebidas, que es precisamente lo que se pretende promocionar, con lo cual violenta también el inciso c), y por lo tanto no pueden ser apropiados por un particular, ya que la utilización de esa frase debe permitirse a cualquier empresario.

Asimismo, la señal de propaganda solicitada hará creer al consumidor que los productos que se expenden en los restaurantes Spoon, siempre *tendrán mucho sabor*, lo que no



necesariamente será así, dado lo cual puede resultar engañosa respecto de las cualidades de los servicios protegidos, violentando también el inciso j) del artículo 7 de la ley.

Así las cosas, efectivamente a la señal de propaganda propuesta le falta distintividad y por este motivo los agravios esgrimidos por la parte apelante resultan infundados. Dado lo anterior, al no cumplir con los requisitos de registrabilidad no es procedente su inscripción.

De conformidad con lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, treinta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, la cual se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, treinta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la señal de propaganda solicitada **“CON MUCHO SABOR”**. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

Marca descriptiva

TNR: 00.60.55