

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0956-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca servicios “BAKING CENTER” (41)

LESAFFRE & CIE., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2012-5352)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 311-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del dos de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en condición de apoderado especial de la empresa **LESAFFRE & CIE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 41, rue Etienne Marcel, 75001, París, Francia, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y ocho minutos, veinte segundos del veintidós de agosto del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de junio del dos mil doce el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “**BAKING CENTER**”, como marca de servicios para proteger y distinguir en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios para proveer educación y entrenamiento en la elaboración de pan, servicios de

enseñanza y servicios de entrenamiento en elaboración de pan, servicios de escuela (enseñanza) de horneado, servicios de escuela (enseñanza) de elaboración de pan”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las once horas, cuarenta y ocho minutos, veinte segundos del veintidós de agosto del dos mil doce rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de setiembre del dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **LESAFFRE & CIE** interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las dieciséis horas, treinta y segundos del trece de setiembre del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BAKING CENTER**”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo propuesto contiene elementos de uso común que relacionados a los servicios que desean proteger, carece de distintividad, por lo que no es posible el registro de la misma.

La representación de la sociedad recurrente, dentro de los agravios argumenta que en el mercado en general, existen infinidad de marcas con términos que como “**BAKING CENTER**” pueden en alguna manera sugerir una idea que parezca atractiva a los consumidores sin que por ello se trate de una falta de creatividad o distintividad por parte del solicitante. La señora Registradora le da únicamente el significado “hornear” a “**BAKING**” cuando en realidad puede tener entre otras acepciones: “**ARDIENTE**”, “**abrasador**” “**ACHICHARRANTE**”, según la dirección electrónica www.wordreference.com. Significa entonces que traducido puede significar: **CENTRO DE ARDIDO**”, **CENTRO ABRASADOR**”, **CENTRO ACHICHARRANTE**”. Que entre las acepciones del término “**BAKING**” se señaló “**horneado**”, también se indicó **cocción**, estos otros términos ni siquiera lo consideraron. La idea que se ha creado para rechazar la marca es totalmente subjetiva y no tiene aplicación respecto de lo que prescribe la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Que “**BAKING CENTER**” para servicios de la clase 41, evoca una idea de lo que va a ofrecerse para los usuarios, por lo que no quebranta el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas. La solicitud de “**BAKING CENTER**” en clase 41 de la Nomenclatura Internacional, tiene suficientes aptitudes para obtener protección registral, no obstante ha sido objeto de una mala interpretación en la calificación de la misma. Solicita se revoque la resolución venida en alzada y se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca “**BAKING CENTER**”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca “**BAKING CENTER**”, que intenta registrar la representación de la empresa **LESAFFRE & CIE**, es denominativa, formada por dos palabras, y que traducida al idioma español significa “**centro de horneo**”, siendo que los términos que componen la denominación aludida son genéricos y de uso común, pertenecientes al dominio

público. Al respecto los servicios que pretende proteger la marca solicitada, son: “servicios para proveer educación y entrenamiento en la elaboración de pan, servicios de enseñanza y servicios de entrenamiento en elaboración de pan, servicios de escuela (enseñanza) de horneado, servicios de escuela (enseñanza) de elaboración de pan”, por lo que considera este Tribunal, que el distintivo no puede ser registrado como marca de acuerdo a lo establecido en el inciso **c) del artículo 7**, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como lo dispuesto en el inciso **g)** del artículo citado, ya que el consumidor asocia “pan” con “hornear” lo que hace este término descriptivo, por lo que la marca solicitada no presenta elementos distintivos fuera de los descriptivos.

Partiendo de lo señalado, tenemos que la traducción del signo al español es “**centro de horneo**”, y es **descriptiva** de los servicios a proteger, toda vez, que informa y comunica al consumidor en forma directa sobre la naturaleza de los servicios que va a ofrecer. El término centro se refiere comúnmente en la actualidad a un lugar donde se centralizan servicios, la palabra común en inglés para designar “hornear” es baking. El consumidor no requerirá utilizar su imaginación para inferir de la marca que se trata de un centro o lugar donde se prestan servicios relacionados con el horneo, por lo que ésta no es sugestiva ni evocativa sino raya en lo descriptivo, resultando aplicable la causal de inadmisibilidad del **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por la sociedad recurrente cuando señala que *“la misma es una denominación sugestiva, ya que se necesita un proceso adicional del pensamiento para orientar el distintivo propuesto hacia un significado relacionado con los servicios a proteger. Al ser la marca propuesta una marca sugestiva y no directamente descriptiva de los servicios a proteger, la misma presenta los caracteres de originalidad y novedad requeridos por la ley (...)”*, asimismo, es aplicable el **inciso g)** del numeral citado, ya que no tiene ninguna distintividad, dado que no contiene elementos que la hagan especial.

Conforme, lo expuesto concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar incurre en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas prescritas en los incisos c), d) g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LESAFFRE & CIE**, contra la resolución final dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las once horas, cuarenta y ocho minutos, veinte segundos del veintidós de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**BAKING CENTER**”, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LESAFFRE & CIE**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las once horas, cuarenta y ocho minutos, veinte segundos del veintidós de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**BAKING CENTER**”, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptor:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

**TE: MARCA CON DESIGNACION COMÚN
MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA
MARCA DESCRIPTIVA**

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55