



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0167-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ENSALADAS Y MAS”**

**McDONALD’S CORPORATION, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8140-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 361-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil ocho.**

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **McDONALD’S CORPORATION**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes del Estado de Delaware, domiciliada en One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del catorce de febrero de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de octubre de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **McDONALD’S CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **ENSALADAS Y MAS**, en clase 43 de la Clasificación Internacional, para proteger y

distinguir servicios prestados o asociados con operar restaurantes y otros establecimientos o instalaciones involucradas en proveer alimentos y bebidas para consumo; y preparación y venta de alimentos para llevar.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas del catorce de febrero de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero 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 los Licenciados Manuel E. Peralta Volio y Marianella Arias Chacón, de calidades

indicadas, son apoderados especiales de la empresa **McDONALD'S CORPORATION**. (Ver folios 10 y 50 al 54).

**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 EL FONDO DEL ASUNTO. 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 “**ENSALADAS Y MAS**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios prestados o asociados con operar restaurantes y otros establecimientos o instalaciones involucradas en proveer alimentos y bebidas para consumo; y preparación y venta de alimentos para llevar; argumentando que la palabra ensalada es un término genérico el cual puede inducir a error al público sobre los servicios que este adquiriendo, y las palabras Y MAS son poco distintivas, estando la marca propuesta compuesta por vocablos descriptivos, de uso común y genéricos que relacionados a los servicios que desea proteger carece de distintividad. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de la marca solicitada es incorrecto por cuanto el distintivo solicitado es novedoso y original, que no es una marca descriptiva, atributiva ni genérica, que la forma en que se encuentra compuesta hace que cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Asimismo, ha de advertirse, que mediante resolución emitida por este Tribunal a las catorce

horas con quince minutos del veintiséis de mayo de dos mil ocho, se confirió audiencia a la sociedad recurrente, la cual no se apersonó a presentar sus alegatos y pruebas de descargo.

**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 permita 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, respecto a las marcas de servicio, como la sometida a estudio, resulta similar a las marcas 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 inscripción de la solicitud de la marca de servicio “**ENSALADAS Y MAS**”, fundamentado en 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 producto o servicio al cual se aplica*”.

Sin segmentar los signos propuestos como marca, en el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos “**ENSALADAS Y MAS**”, que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refiere y aluden directamente a ensaladas y aditamentos y el consumidor medio de los servicios que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo usual de los términos. La palabra “**ENSALADAS**”, con la cual inicia el signo que pretende el registro, constituyéndose así en el factor tópico, es un vocablo de uso común, sobre el cual no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican al negocio de los restaurantes o alimentos, en la prestación de sus servicios.

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida 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, donde 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, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

**SEXTO.** Además de lo antes dicho, que impide la inscripción solicitada, se debe acotar además como fundamento del rechazo, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, proporciona la idea directa de “ensaladas y aditamentos”, y dado que se va a aplicar a servicios asociados con restaurantes y otros establecimientos o instalaciones involucradas en proveer alimentos y bebidas preparadas para consumo; y preparación y venta de alimentos para llevar, podría generarse la idea en el consumidor que los servicios que ofrece el titular son exclusivamente los que denomina el signo, pues es usual que entre los platillos que ofrezcan los restaurantes y este tipo de establecimientos dedicados a proveer alimentos preparados, no sólo se encuentren las ensaladas, sino además otros, lo que constituiría un factor de confusión al estarse dentro del sector de alimentos.

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 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. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86). De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “ENSALADAS Y MAS” como marca de servicio en clase 43 de la nomenclatura internacional.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, 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 servicios “ENSALADAS Y MAS”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que pretende distinguir en el mercado, 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 la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la empresa **McDONALD’S CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del catorce de febrero 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



2° 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 la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la empresa **McDONALD'S CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del catorce de febrero 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***



## **DESCRIPTORES**

- **Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**
- **TE: Marca con Falta de Distintividad**
- TG. Marcas inadmisibles**
- TNR. 00.60.55**