



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0075-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “MER-K-DITO express (DISEÑO)”

ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-6644)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 485-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del veintiuno de mayo del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0392-0470, vecino de Ciudad Colón, San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas diecinueve minutos y veinte segundos del siete de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día cuatro de agosto del dos mil catorce ante el Registro de la Propiedad Industrial, por Licenciado ***Jorge Tristán Trelles***, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**MER-K-DITO express (DISEÑO)**”, en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*servicios de venta de productos y abarrotes en general, principalmente productos cárnicos de pollo y*



cerdo, así como vegetales, pastas, harinas, lácteos y otros productos para ofrecer una comida balanceada”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con diecinueve minutos y veinte segundos del siete de noviembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO** *Con base en las razones expuestas, [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día diecisiete de noviembre del dos mil catorce, la representación de la empresa **ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES, S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada, y por esa circunstancia conoce este Órgano de alzada.

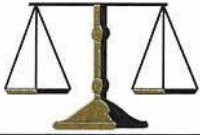
QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar; que el signo propuesto contraviene los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, en razón de que no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado ya que está compuesto en su totalidad por términos que no poseen distintividad alguna y resulta engañoso en cuanto a la palabra “express”, por lo cual no es posible el registro de la misma. Por su parte, la apelante alega que las marcas deben ser analizadas como un conjunto indivisible y no por cada elemento que lo conforma. Que es una marca compleja y que no se hace reserva del vocablo “express”.

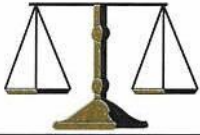
CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada por las razones que seguidamente se desarrollarán. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir*, respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa para el caso concreto, lo siguiente:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



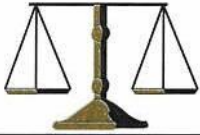
[...]”.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca, encuentra este Tribunal que está compuesta por palabras genéricas, que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad, el consumidor medio no podrá ante un signo con estas características, distinguir los servicios de otros, de similar categoría existentes en el mercado, ya que el signo no contiene algún o algunos elementos que le den esa característica necesaria que permita esa distinción.

Esa distintividad, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “[...] *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa) [...]*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**). Esta distintividad no se encuentra en el signo solicitado por la empresa **Administradora de Restaurantes, S.A.**

Ahora bien, en cuanto a las palabras de uso común y genéricas, estas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento del comercio en general. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se ha señalado que: “[...] *En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas. [...]*” (Jalifé Daré, Mauricio, **Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27**).

Al realizar el análisis del signo propuesto, “**MER-K-DITO express (DISEÑO)**”, es criterio de este Tribunal que no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, como lo es que sea distintivo con relación a los servicios, tal y como lo establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que no contiene ningún elemento que le de distintividad, si bien es cierto el signo



“**MER-K-DITO**” no es una palabra en español, se lee como “**MERCADITO**”, siendo una palabra genérica y de uso común que todo consumidor reconoce y asocia con un lugar donde comprar productos como los que se venden bajo los servicios ofrecidos por el signo propuesto.

Avala este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo al establecer:

“[...] Se debe tener en cuenta que el signo, a nivel fonético, carece de toda distintividad en relación a los servicios que se desean proteger. Los elementos figurativos que lo acompañan, no aportan distintividad suficiente por si mismos ya que se trata de las figuras de productos que se venderán bajo la marca de servicios.

[...]

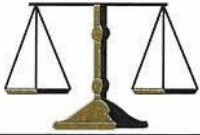
MER-K-DITO EXPRESS (DISEÑO) es un signo que resulta de la combinación distinta de letras, sílabas y palabras que dan como resultado, a nivel fonético, una palabra que describe de manera directa el servicio a proteger y por lo tanto no es distintiva. Los elementos figurativos refuerzan la idea del servicio ya que son figuras de animales, verduras, productos alimenticios presentados de manera estética y que se venden en un mercado.

[...]

En cuanto al diseño, es importante resaltar que si bien el mismo es parte integral del signo y este se debe de analizar en su conjunto, no aporta la suficiente distintividad por si mismo ya que el elemento preponderante es el denominativo MER-K-DITO EXPRESS, puesto que es por este por lo que el consumidor llamará a la marca.

[...]

Es criterio de este Registro que los elementos denominativos y figurativos, desde su visión en conjunto, no aportan distintividad al signo. Aunque la marca haga un uso



particular de las palabras y letras, las mismas al ser leídas o interpretadas por el usuario, terminan siendo faltas de distintividad e indican de manera directa de que se trata o en qué consiste el servicio. De esta manera, el consumidor medio percibirá y leerá la marca como MERCADITO, debido a los fonemas y la forma en la que se encuentra presentada, entonces, MERCADITO EXPRESS o MER-K-DITO EXPRESS para servicios de venta de productos y abarrotes en general, no resulta distintivo tomando en cuenta que mercadito es el diminutivo de mercado y este último es conocido por el consumidor como un lugar donde puede ir a comprar diversos productos y abarrotes en general.

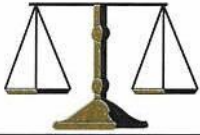
[...]

[...] La palabra no es evocativa, ni de fantasía, puesto que cuando se lee es clara en su concepto y no evoca una idea sino que la dice directamente, es decir, el consumidor lee MERCADITO y sabe de esta manera y sin equivocarse, de que se trata el servicio y por lo tanto el signo no posee distintividad.

[...]”.

Entonces, el signo **“MER-K-DITO express (DISEÑO)”**, utilizado para proteger y distinguir: *“servicios de venta de productos y abarrotes en general, principalmente productos cárnicos de pollo y cerdo, así como vegetales, pastas, harinas, lácteos y otros productos para ofrecer una comida balanceada”*, resulta carecer de fuerza o aptitud distintiva.

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrito, conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa



ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES, S.A., y confirmar la resolución venida en alzada.

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, 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 expuestas, se declara *sin Lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado *Jorge Tristán Trelles*, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con diecinueve minutos y veinte segundos del siete de noviembre del dos mil catorce, la cual en este acto *se confirma*, y se deniega la inscripción del signo solicitado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

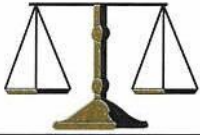
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36