



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0883 TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “

**VISION TWO INTERNATIONAL S.R.L**, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-6604)

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO No. 508-2016

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas del cinco de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento sesenta y uno cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada especial para este acto de la compañía **VISION TWO INTERNATIONAL S.R.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos veintitrés segundos del diecinueve de octubre de dos mil quince.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de julio de 2015, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y en su condición citada,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 41 para proteger y distinguir: “*Servicios relacionados con un festival cultural gastronómico de hamburguesas*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos veintitrés segundos del diecinueve de octubre de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...*”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de octubre de 2015, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial para este acto de la compañía **VISION TWO INTERNATIONAL S.R.L.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**CUARTO.** A la sustanciación 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.



**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, ya que el distintivo marcario solicitado indica con plena claridad que lo que pretende proteger, son servicios relacionados a un festival de hamburguesas, por lo cual no es susceptible su registro.

Por su parte, la apelante señala que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada es incorrecto por cuanto el signo solicitado BURGERFEST& DISEÑO no es una marca descriptiva, sino por el contrario es una marca evocativa lo cual no es óbice para su inscripción, indica que el calificador señala que el signo es carente de distintividad sin embargo es imposible determinar que los servicios correspondan a un festival cultural gastronómico de hamburguesas, alega que existen registros marcarios inscritos que contienen la raíz “Fest” en clase 41 internacional, indica que la resolución de rechazo no contiene criterios que puedan ser catalogados como válidos y objetivos por el cual se incurra en la violación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos 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:

*“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 como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común 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 y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos servicios, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada inciso g), considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad al estar comprendido de términos de uso común, si bien es cierto tal y como lo indica el Registro se trata de una sola palabra burgerfest que el consumidor medio aún sin conocimiento de inglés



sabe sin hacer esfuerzo mental que burger se traduce al español como hamburguesa y fest que se traduce al español como festival, la marca solicitada es descriptiva de los servicios que se pretenden proteger.

En cuanto a los agravios los mismos no son de recibo toda vez tal y como quedó indicado la referencia a un festival de hamburguesas es directa; el apelante quiere hacer ver que lo evocativo del término obedece a la indeterminación del contenido de esa actividad o servicio; no obstante, hace referencia a un festival cultural gastronómico de hamburguesas, por tanto, no hay más que pensar que se trata de una actividad donde convergerán manifestaciones culturales: música, arte de todo tipo, donde se ofrecerá la degustación de hamburguesas. El elemento preponderante del signo –en este caso- es su parte denominativa, BURGERFEST, el que con total transparencia, ante su pronunciación se evidencia la referencia a un festival de hamburguesas por su traducción del inglés, que, en este caso, son términos que el consumidor promedio comprende sin mayor dificultad. En el presente asunto no se trata de un cotejo con derechos de terceros inscritos, sino de una prohibición de carácter intrínseco, dado el contenido del signo en relación con los servicios que se pretenden proteger, siendo que el signo describe de manera directa tales servicios, no siendo la parte gráfica lo suficientemente relevante para darle distintividad. En cuanto al agravio de que existen otros registros inscritos con la palabra “Fest” se debe señalar que cada caso debe ser analizado en su contexto y con independencia de los otros casos expuestos por la apelante, que considera son circunstancias similares, no obstante, no representan un criterio que sea vinculante, dadas las diferencias que deben ser delimitadas en cada solicitud de un signo marcario. Esto no representa una violación a la seguridad registral, sino el ejercicio de la calificación de cada solicitud en el marco del principio de legalidad.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial para este acto de la compañía **VISION TWO INTERNATIONAL S.R.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cuatro



minutos veintitrés segundos del diecinueve de octubre de dos mil quince, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, N° 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, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial para este acto de la compañía **VISION TWO INTERNATIONAL S.R.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos veintitrés segundos del diecinueve de octubre de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**