



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0056-TRA-PI**

**Solicitud de registro del signo XCAPE Chifrijo (diseño)**

**XCAPE BAR LA CALLE S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-6143)**

**Marcas y otros signos**

**VOTO 0570-2016**

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

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 8-0073-0586, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada **XCAPE BAR LA CALLE S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-629611, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:18:44 horas del 7 de octubre de 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio del 2015, el licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de industria y comercio **“XCAPE Chifrijo (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: **“Carne y carne preparada”**; así como en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: **“un producto alimenticio tipo cocktail, boca o bocadillo para acompañar”**.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 14:01:34 horas del 9 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**SCAPE**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **131172**, propiedad de la empresa **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:18:44 horas del 7 de octubre de 2015, 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 inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre del 2015, el licenciado Aguiluz Milla en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal.

**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, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SCAPE**”, bajo el registro número **131172**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V.**, inscrita el 17 de enero de 2002, y vigente hasta el 17 de enero de 2022,



para proteger y distinguir: *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales; pasteles variados; pan de todo tipo, pan para sándwich o pan cuadrado; pastelería, queques o tortas, repostería y galletas, confitería, bizcochos, cereales, rosquetes y productos alimenticios, preparados a base de cereales, helados comestibles, miel jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas con excepción de las usadas para ensaladas, hielo y especias”* (ver folio 47 y 48).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 determinó la inadmisibilidad del signo propuesto por resultar engañosos para los productos solicitados en las clases 29 y 30 ya que ninguno de estos corresponde al producto específico que se menciona en el signo, es decir, ninguno de los productos corresponde a chifrijo. El Registro no admitió la limitación de los productos ya que no se canceló el monto correspondiente por dicha modificación. Señaló el Registro que se desconoce de cual registro se tomaron las descripciones de los productos, especialmente tratándose de chifrijos, de igual manera un error en una inscripción no genera una regla, así que cada caso se analiza de manera independiente y los productos solicitados no corresponden con lo que se expresa en la marca. En virtud de lo anterior, el Registro rechazó la inscripción de la marca **“XCAPE CHIFRIJO (DISEÑO)”**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, y así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son similares y busca proteger productos relacionados en clase 30 internacional, se aclara que no existe impedimento por parte de terceros para la clase 29, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Concluyó que el signo resulta engañoso con respecto a los productos solicitados y lo que indica



la marca. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 7 inciso j) y párrafo final y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante indica que es claro hay una similitud entre los signos enfrentados, sin embargo, se olvida que su representada ha ratificado y comprometido a que la marca XCAPE CHIFRIJO, será empleada única y exclusivamente PARA PROTEGER UN CHIFRIJO y que el producto no será industrial, sino que será producido y vendido únicamente en el establecimiento de la empresa. Se compromete el recurrente a que ningún producto con esa marca será producido, distribuido ni comercializado fuera de dicho establecimiento, reduciendo con ello cualquier tipo de confusión o error. Agrega que todas las descripciones de lo que es un chifrijo, obedecen a un tipo de platillo, que bien puede variar de lugar en lugar, por ser CHIFRIJOS; y en todos los registros inscritos que cita se incorpora la palabra CHIFRIJO, ello de la misma forma que se aplica a la marca “XCAPE”. Indica que 3 de las 5 marcas inscritas están registradas en clase 30, para proteger “un producto alimenticio tipo coctel, boca o bocadillo para acompañar”, por lo cual no existe motivo para no permitir que su representada emplee las mismas descripciones, pues se estaría creando una injustificada discriminación. Cita los artículos 7 párrafo final y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como fundamento para la inscripción del signo solicitado. Concluye que es claro que hay un trato desigual, y que no hay forma que el Registro sostenga que para unos es válido y para otros no. Alega finalmente que el producto no conlleva a error o engaño de forma alguna.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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.”*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger y distinguir, con relación a situaciones que



impidan su registraci3n, 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:*

*...d) Únicamente en un signo o una indicaci3n que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*... j) Pueda causar engaño o confusi3n sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricaci3n, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...*

*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*

Este Tribunal analizando la marca sometida a inscripci3n, así como los alegatos del recurrente, coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el distintivo solicitado **“XCAPE Chifrijo (DISEÑO)”** puede inducir a los consumidores a errores o confusiones, lo que es contrario a la funci3n principal de la marca, como es distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de la competencia.

En el caso analizado, la palabra **CHIFRIJO** del signo solicitado es un platillo contemporáneo costarricense, originario de los bares de la capital San José, y su nombre se compone de las primeras sílabas de sus principales ingredientes: chicharrones y frijoles. Este no tiene la aptitud distintiva debida para convertirse en marca, ya que se trata de un término genérico del producto, de uso común o necesario en el comercio. Por su parte, la palabra que lo acompaña **“XCAPE”** no le genera mayor diferenciación requerida, característica indispensable para un registro marcario, esto en raz3n de que el signo solicitado **“XCAPE”** y el inscrito **“SCAPE”**, resultan gráficamente muy similares, siendo la única diferencia las letras iniciales



“X” y “S”, lo que las asemeja claramente en su parte fonética. Ideológicamente resultan idénticos, ya que evocan la misma idea, por cuanto la palabra en idioma inglés “SCAPE” traducida al español sería “ESCAPAR”. En razón de lo anterior, tal y como lo estableció el Órgano registral, este Tribunal está de acuerdo, por lo que resultan aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas.

La aplicación del artículo 7 inciso j), específicamente en lo que refiere al engaño al consumidor, surge de la palabra genérica **CHIFRIJO** – producto en sí mismo y donde debe estar limitado únicamente a ese producto - y no como se desea proteger o distinguir en clase 29 y 30 respectivamente, sea “carne y carne preparada”, o “un producto alimenticio tipo cocktail, boca o bocadillo para acompañar”, ya que el consumidor tiene un completo conocimiento de lo que va a consumir (chicharrones con frijoles revueltos).

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: “... *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. ...*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Lo manifestado por el apelante sobre el estudio previo de otros signos que han usado la palabra **CHIFRIJO** y están inscritas, y su sentimiento de desigualdad de la forma que el Registro sostuvo sobre su validez, no es de recibo, pues el registro de signos anteriores con similares términos no conlleva al registro de signos posteriores, iguales o similares, regido esto por el principio de independencia, pues el Registro no está obligado a registrar el distintivo marcario, toda vez, que debe tenerse presente que cada solicitud debe ser analizada respecto de su



específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido y que nos ocupan en este caso, de conformidad con la ley que rige la materia. Cada expediente es único y su análisis es propio y no concatenado, lo que priva es el contexto en el cual se encuentra inmerso el signo solicitado versus lo que establece la ley que rige la materia.

En lo que respecta, al agravio del apelante de admitir las descripciones dadas en los listados de productos en las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, porque así fueron admitidos para las marcas ya inscritas, valga lo anterior, y además debe tenerse claro que, al ser los listados en ambas clases pedidas muy amplios, esto crea un desequilibrio en el mercado al otorgarse un derecho de exclusiva limitado en el signo y amplio en el listado de productos o servicios.

Debe tenerse claro que uno de los objetivos que establece nuestra Ley de Marcas es la protección al consumidor, lo que obliga a que en el mercado no se introduzcan signos marcarios que lo puedan conducir a un error en cuanto a las expectativas de los productos.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

No debe registrarse el signo que contenga riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que suministra, siendo entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, y por causas extrínsecas en los incisos a) y b) del artículo



8 de dicha Ley, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **XCAPE BAR LA CALLE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:18:44 horas del 7 de octubre de 2015, la que en este acto se *confirma*, denegando la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**XCAPE Chifrijo (DISEÑO)**”, para las clases 29 y 30 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jimenez*

*Guadalupe Ortiz Mora*





***DESCRIPTOR***

*Marcas intrínsecamente inadmisibles*

*TG. Marcas inadmisibles*

*TNR. 00.60.55*