



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0034 TRA-PI



Solicitud de Inscripción de Marca de Servicios

3-102-629737 S.R.L, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-6893)

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO No. 609-2016

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por la licenciada Vanessa Calvo González, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-741-780 en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **3-102-629737 S.R.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diez minutos treinta y ocho segundos del siete de diciembre de dos mil quince.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de agosto de 2013, la licenciada **Vanessa Calvo González**, de calidades y en su condición



citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 32 para proteger y distinguir: *“Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2015 la apoderada de la sociedad **3-102-629737 S.R.L** modifica la solicitud delimitando los servicios de *“un bar donde se ofrecen bebidas alcohólicas*. Que con la modificación se logran distinguir los productos ofrecidos ya que en Bar & Grill se incluyen los productos de contenido alcohólico.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas diez minutos treinta y ocho segundos del siete de diciembre de dos mil quince, el Registro resolvió: / *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 14 de diciembre de 2015, la licenciada Vanessa Calvo González, en su condición de apoderada especial para este acto de la sociedad **3-102-629737 S.R.L** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

**QUINTO.** 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 j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró conforme al inciso j) que el signo marcario propuesto es engañoso en relación a los productos que busca proteger lo que lo hace carecer de la distintividad necesaria para su registro.

Por su parte, la apelante señala a) Que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada es incorrecto por cuanto no es lógico que al limitar la lista de productos se esté hablando de términos genéricos y comunes por lo que el signo carecería de la distintividad necesaria. b) Que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo ya que permite determinar que se trata de un bar y parrilla con especialidad en langostas y mariscos, así como el servicio de bar c) Que la valoración que hace el Registro en cuanto a la limitación de la lista de productos únicamente a langostas viene a limitar la voluntad de su representada al no permitírsele ofrecer en el local comercial productos fuera de las langostas, lo que genera un perjuicio económico. d) Que la marca cuenta con distintividad con una notoriedad que le permite hacerse notar y diferenciar, no solo por su especialidad en mariscos y langostas sino



por su ubicación en la zona costera. e) Que los alegatos de la registradora ocasionan un agravio a su representada denegando su solicitud con base en una opinión arbitraria, engañosa sin fundamento jurídico y con falta de análisis técnico que provoca limitaciones.

**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 de producto o servicio al cual se aplica.*

*j) 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.”*

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.

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 j), y este Tribunal agrega el inciso g) ya que el signo propuesto carece de distintividad al estar comprendido de términos de uso común.

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra langosta como: *langosta* **De lagosta**.1. f. (...)2. f. *Crustáceo decápodo macruro, que alcanza hasta 50 cm de longitud, con todas sus patas terminadas en pinzas pequeñas, cuatro antenas, dos centrales cortas y dos laterales muy largas y fuertes, ojos prominentes, cuerpo casi cilíndrico, y cola larga y gruesa. Es de color fusco que se vuelve rojo por la cocción. Vive en alta mar, y su carne se tiene por manjar delicado.* <http://dle.rae.es/?id=Mt8EvzQ> . Las palabras BAR & GRILL son términos de uso común, la palabra *bar*<sup>l</sup> **Del ingl. bar 'barra'**.1. m. *Local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie, ante el mostrador.* (<http://dle.rae.es/?id=509Y6Lw/509uDjx>) grill *Voz ingl.*1. m. **parrilla** (|| utensilio de hierro).2. m. **parrilla** (|| restaurante).3. m. **gratinador.** <http://dle.rae.es/?id=JXeSvVB>

Conforme las definiciones señaladas el término analizado en su conjunto imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que se trata de un servicio de bar en el cual se ofrecen y sirven mariscos cuando en la realidad se trata de otro lugar que no tiene nada que ver con mariscos, más bien tiene que ver con productos donde se expenden bebidas



alcohólicas, la apoderada de la sociedad **3-102-629737 S.R.L** modifica la solicitud delimitando los servicios a proteger a los servicios de “*un bar donde se ofrecen bebidas alcohólicas*” lo cual mantiene el engaño en el signo distintivo, ya que el signo transmite al consumidor al compararlo con los productos que busca proteger una clara contradicción por cuanto el signo en relación a los servicios hace creer al consumidor que se trata de servicios de bar en el cual se ofrecen y sirven mariscos cuando en realidad busca proteger bebidas alcohólicas.

Con relación a los agravios de la apelante, debe comprender que en este caso existen prohibiciones de carácter intrínseco reguladas por el art. 7 de la Ley de Marcas. Se trata de prohibiciones que surgen de la relación de distintividad entre el signo solicitado y los productos o servicios que se pretenden proteger con ese signo, o de la falta de distintividad existencia en esa relación signo – producto. Otro concepto que debe ser aclarado a la apelante, es que la Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>) de tal manera que las listas de clasificación de Niza no son “camisas de fuerza” ni para declarar una similitud ni para declarar una distinción de producto; y siempre será requerido un análisis particular en cada caso concreto por parte del registrador conforme al artículo 89 y 30 del reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para asegurarse de que no existan prohibiciones en toda o parte de la lista de productos expresamente solicitadas por el gestionante del signo. Es decir, cuando se determina una clase de Niza, no se está eligiendo la totalidad de los productos o servicios de esa clase, sino, solo aquella que proceda conforme la actividad comercial que se pretenda realizar o el producto que se quiere comercializar en el mercado. En nuestro caso, si el signo contiene la palabra “langosta” que sería un tipo de marisco protegido por la clase 29; no puede pretender la protección de otros tipos de carne distintos de mariscos, pues, tal uso no sería técnicamente arbitrario, sino, engañoso. Se debe indicar que no limita tal racionamiento la libertad de comercio, para que el apelante pueda o no agregar platos al menú de su restaurante, lo cual, no es ni la finalidad de la protección marcaria, ni la competencia del registro, acorde



con el artículo 20 del reglamento, y los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Debe realizar una calificación de la solicitud con base en la Ley de Marcas y su Reglamento, de acuerdo al Principio de legalidad y no como una violación a las reglas de la lógica, la justicia o la conveniencia como lo afirma el apelante. Lleva razón el Registro al considerar engañoso, el signo solicitado de acuerdo al inciso j) del artículo 7 y por nuestras razones sin suficiente aptitud distintiva acorde con el g) del art 7 de la Ley de Marcas.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Vanessa Calvo González, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **3-102-629737 S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diez minutos treinta y ocho segundos del siete de diciembre 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 **Vanessa Calvo González**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **3-102-629737 S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diez minutos treinta y ocho segundos del siete de diciembre 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.-**

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**