

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0421-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARCA DE SERVICIOS

3-101-806782 S.A., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP.

DE ORIGEN 2022-3045)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.



VOTO 0505-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, abogado, cédula de identidad 8-0073-0586, vecino de San José, Curridabat, en su condición de apoderado especial de la compañía 3-101-806782 S.A., con domicilio en San José, Santa Ana, Distrito Pozos, casa #11 del Condominio Horizontal Jardines del Valle, 50 metros al norte de la entrada principal del Club de Golf, Valle del Sol en Lindora en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:38:36 horas del 11 de agosto de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento 01/2022-003045 presentado el 5 de abril de 2022, el licenciado Dennis Aguiluz Milla, de

calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía 3-101-806782 S.A., solicitó la inscripción de la marca de



servicios en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: preparación y venta de todo tipo de emparedados.

Con resolución de las 16:38:36 horas del 11 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca solicitada porque consideró que el signo marcario no contiene ningún elemento que lo particularice frente otros de su misma especie o naturaleza; contiene el diseño de un sándwich lo cual no es un elemento diferenciador que permita inscribirlo como un derecho marcario; además, el diseño empleado de franjas amarillas es comúnmente utilizado en este tipo de restaurantes, en consecuencia, se torna inadmisibile conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, el 30 de agosto de 2022, el representante de la compañía solicitante interpuso recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, manifestó como agravios lo siguiente:

1. Es cierto que el signo evoca sándwiches, pero no es el vocablo “sándwich” el que se solicita inscribir. No se solicitó inscribir la palabra SANGUCHAZOS, la cual no existe; nadie le dice a un sándwich SANGUCHAZO, en ese sentido la marca es novedosa y original.
2. La marca presenta un artículo masculino y plural “los”, para llamar la atención a sándwiches. Ese artículo caracteriza a la marca y elimina la posibilidad que se indique o comprenda, que se trata de un descriptor de un bien.

3. Lo importante es determinar si el término LOS SANGUCHAZOS puede llegar o no a confundir o cometer un error al mercado. No hay posibilidad de engaño ni siquiera de error en la marca propuesta por su representada.

4. El Registro nunca debió inscribir la frase LA SANGUCHERÍA registro número 247875, que sí resulta descriptiva.

Solicitó que se revoque el rechazo de su marca y se acoja.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Y NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Por consiguiente, la finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 se definen 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.

Asimismo, ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, tal como lo apunta el artículo antes indicado, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que se traduce en el origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.

Por su parte, la doctrina conceptualiza la distintividad como una de las características esenciales al indicar:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Bajo este contexto legal, es necesario hacer referencia a las objeciones para la inscripción por motivos intrínsecos que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos o servicios similares o

susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado. Estos motivos intrínsecos están contenidos en artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar:

Artículo 7. 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.

[...]

Bajo ese conocimiento resulta imperioso realizar un análisis en conjunto del signo propuesto sin desmembrar sus elementos, conforme lo estipula el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, que sobre el tema establece:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

Para el caso bajo examen, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro



de instancia, al denegar la marca de servicios solicitada con relación a los servicios que pretende proteger en clase 43 internacional: preparación

y venta de todo tipo de emparedados. Lo anterior, debido a que en la frase empleada **LOS SANGU CHAZOS**, la estructura gramatical no cuenta con un significado previamente establecido y acorde a la lengua autóctona, como tampoco por las normas establecidas por la Real Academia Española, debido a que es un concepto o contenido lingüístico que evidentemente fue creado con el fin de identificar este tipo de producto.

Obsérvese, que de lo analizado líneas atrás la frase empleada **LOS SANGU CHAZOS**, pretende hacer alusión a los sándwich o emparedados, por ende, dicho contexto gramatical conforma un signo evocativo pues el consumidor va a relacionar esa frase con el producto que se pretende comercializar.

Al respecto la doctrina ha considerado:

...se reputan marcas débiles las que se asocian mentalmente con el producto a distinguir o con los caracteres del mismo, por tratarse de signos evocativos o que se componen de expresiones descriptivas, genéricas, o de uso común. Estos signos son contrarios a los signos arbitrarios, que carecen de adherencia conceptual al producto a distinguir. La suerte que corren los signos débiles es la de soportar las consecuencias de la carencia de distintividad inherente, motivo por el cual, deberán coexistir con signos posteriores que presenten leves diferencias. Así, la debilidad de la marca no excluye su validez, pero su tutela se ciñe dentro de su limitada novedad y escasa capacidad distintiva. La menor protección de las marcas débiles opera como una suerte de sanción a la escasa originalidad del signo, considerándose consecuentemente menor la probabilidad de confusión. (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 403- 404)

Desde esa perspectiva, luego de una pequeña elucubración, el consumidor podrá



relacionar el signo pretendido con el producto que se pretende comercializar: sándwiches o emparedados; por su contenido, en conjunto con los elementos de diseño que la componen, produce un impacto visual que hace que, una vez ingresado el signo marcario a la corriente comercial, el consumidor lo pueda identificar a golpe de vista y de manera acertada, respecto de los demás competidores. Ello, debido a que este tipo particular de actividad mercantil es reconocida comúnmente por el consumidor a través de signos con esas particularidades contenidas en sus diseños, identificando de esa manera el producto y su respectivo origen empresarial.

Del análisis realizado, se pudo colegir entonces que se trata de un signo marcario de connotación débil, pues por su conformación, evoca el producto o servicio identificado. Esta circunstancia o característica propia del signo no impide su protección; sin embargo, cabe acotar que el derecho de protección que se le concede no es exclusivo de manera que el eventual titular de ese derecho deberá compartir con otros competidores el uso de elementos semejantes en futuras propuestas marcarias, como de otras que pueden ya ostentar protección registral.


Por las consideraciones dadas, este Tribunal arriba a la conclusión de que el signo



marcario pretendido no incurre en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, por lo que lleva razón el apelante en sus agravios, excepto el relativo a la referencia a la marca inscrita, LA


SANGUCHERÍA, pues debido al principio de independencia marcaría, cada caso se califica de acuerdo con sus propias características.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, apoderado especial de la compañía 3-101-806782 S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:38:36 horas del 11 de agosto de 2022, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción del signo

pedido  si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial de la compañía 3-101-806782 S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:38:36 horas del 11 de agosto de 2022, la cual **se revoca** para que se continúe con el trámite de la solicitud

de inscripción del signo pedido  si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 No. 35456-J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 12:23 PM

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 01:44 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 12:46 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 12:23 PM

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 02:03 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PSA/CVJ

DESCRIPTORES.

Marca Intrínsecamente inadmisibles
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55

Marca con falta de Distintividad
TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles
TNR. 00.60.69