

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0039-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

ÁLVARO MAURICIO VANEGAS POSADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-8227

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0115-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos del quince de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Gerardo Andrés Camacho Quirós, cédula de identidad 1-1170-0956, vecino de Guanacaste, en su condición de apoderado especial del señor Álvaro Mauricio Vanegas Posada, de nacionalidad colombiana, cédula de ciudadanía de ese país 71776710, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:49:43 horas del 11 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de setiembre de 2022, por medio del portal de servicios digitales de la Dirección de Propiedad Intelectual, el abogado Gerardo Andrés Camacho Quirós, de calidades conocidas y en la



condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios para distinguir en clase 43 internacional: servicios de restaurantes, bares y cafeterías especializados en crepas y waffles; diseño y lista que se modificó tal como consta a folio 22 a 25 del expediente principal.

Mediante resolución dictada a las 17:49:43 horas del 11 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad de términos de uso común, carentes de aptitud distintiva en relación con los servicios de la clase 43 internacional, de conformidad con el artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Gerardo Andrés Camacho Quirós, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada posee un diseño especial, original y creativo, conformado por la combinación de colores, diseños gráficos que incluyen una planta, líneas circulares y diagonales, con ello logra la distintividad necesaria para acceder a su inscripción, sin que cause riesgo de confusión o engaño en el consumidor y genera la suficiente diferencia de entre otras de su misma especie o clase.
2. El signo solicitado no crea un monopolio respecto a las palabras crepes y waffles debido a que, analizado en su conjunto, posee un diseño original y único, sin ocasionar una indebida apropiación de tales vocablos. Existen otros distintivos marcarios inscritos: Crepería, Crepe Lovers, Pali-Crepas, Viva la Crepa, Brittany Crepes and Waffles, Wesley Chicken and Waffles y Bubbleegg Waffles & Drinks.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE 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 DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA MARCA POR RAZONES INTRÍNSECAS. La normativa marcaría es clara en indicar que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes y al mismo tiempo que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, 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. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes:

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.

[...]

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.

[...]

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.

Ahora bien, es criterio de este órgano colegiado que el signo solicitado en clase 43



internacional para proteger y distinguir servicios de restaurantes, bares y cafeterías especializados en crepas y waffles, no incurre en engaño como lo señaló la autoridad registral; también discrepa este Tribunal en cuanto a que la marca carezca de aptitud distintiva para acceder a su registro, pues en este caso se debe valorar lo establecido en el párrafo final del artículo 7 citado, según el cual se permite el registro de un signo en el que se indique el nombre del producto o servicio, siempre que el signo esté compuesto por un conjunto de elementos y en el entendido de que el registro solo será acordado para ese producto o servicio.

La marca de servicios solicitada, vista en su conjunto es mixta, formada por la figura geométrica de un cuadrado de color rojo en alguna de sus tonalidades, en su parte superior muestra un semicírculo dentro del cual presenta una red de líneas espaciadas, a su lado derecho muestra la figura de una palmera y debajo de ese diseño se ubican las palabras CREPES & WAFFLES, escritas con una grafía especial en letras de color beige; además, el vocablo WAFFLES se encuentra inserto en la figura de un rectángulo con sus bordes de color beige.

En vista de lo anterior, se determina que la marca propuesta vista en su conjunto

produce la distintividad necesaria para acceder a su registro y cumple con lo citado en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas; su diseño y el conjunto de elementos que la componen la hacen novedosa y distintiva, por lo que se deben acoger los agravios expuestos por el recurrente y continuar con el trámite para su registro pues no quebranta lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la ley de cita;

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y citas legales este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gerardo Andrés Camacho Quirós, apoderado especial del señor Álvaro Mauricio Vanegas Posada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:49:43 horas del 11 de noviembre de 2022, para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gerardo Andrés Camacho Quirós, en su condición de apoderado especial del señor Álvaro Mauricio Vanegas Posada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:49:43 horas del 11 de noviembre de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 10:42 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 11:04 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 11:25 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 10:45 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 11:18 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55