



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0392-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



(WAFFLES & MAPLE COFFEE BAR DISEÑO)

WAFFLES & MAPLE COFFEE BAR S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6478

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0479-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y un minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Torres Solís, cédula de identidad 1-1725-0643, vecina de Heredia, San Isidro, en su condición de apoderada especial de la empresa **WAFFLES & MAPLE COFFEE BAR S.R.L.**, entidad costarricense, con cédula jurídica 3-102-854522, domiciliada en Heredia, Heredia, San Francisco, Condominio Comercial Santa Verde, Local H-104, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:52:50 horas del 21 de agosto de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de julio de 2023 la abogada María Laura Torres Solís, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios




, para proteger y distinguir en **clase 43** internacional, servicios de restaurante y cafetería.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 14:52:50 horas del 21 de agosto de 2023, denegó la inscripción de la marca solicitada, al considerar que se conforma de términos de uso común con relación a sus servicios, por lo que carece de aptitud distintiva para su registro conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **WAFFLES & MAPLE COFFEE BAR S.R.L.**, apeló y no expresó agravios en primera instancia, y otorgada la audiencia de ley por este Tribunal, planteó agravios y argumentó:




1. El signo , consiste en el típico ejemplo de una marca sugestiva o evocativa, no indica a los consumidores una característica concreta de los servicios, sino que solo evoca una idea general con la que pueden estar relacionados. Resulta necesario hacer una distinción clara entre términos descriptivos y términos meramente



sugestivos, por ejemplo, en este caso decir “cafetería” o “Restaurante”



sería descriptivo, mientras, , sería una forma más creativa y sugestiva que evoca de forma indirecta dicha cualidad. Por lo que la marca no se configura en los supuestos de los incisos d) ni j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

2.–La registradora indica que el signo no posee capacidad distintiva, lo cual es incorrecto, no existe en el mercado una marca idéntica o similar a la propuesta, por lo que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica. Tanto la denominación como su logo es un término de fantasía, completamente evocativo y distintivo y el Registrador no debió descomponer el término para realizar la calificación, ello va en contra de la legislación y jurisprudencia. La registradora está dividiendo el signo, lo que impide un análisis correcto y contradice el principio de análisis global de los signos, lo que se pretende registrar



es una marca completa, sea: .

En el presente caso no se pretende registrar, la palabra “WAFFLES” o “MAPLE”, sino más bien se pretende la protección sobre la frase específica, creativa y novedosa “WAFFLES & MAPLE COFFEE BAR”, así como los elementos figurativos que el signo integra, tales como la tipografía especial y el dibujo, que es único en el mercado al ser un waffle con patas de perro que simula boronas. Por lo tanto, con su inscripción no se estaría impidiendo que terceros utilicen libremente las palabras “WAFFLES” ni “MAPLE”.



La marca vista en su conjunto no es engañosa y posee la distintividad requerida para constituir una marca, no se configuran los incisos d) y g) de la Ley de marcas.

Solicita se tengan por aceptados los argumentos expuestos y se continúe con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados 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 DEL ASUNTO. La ley de marcas 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 razones intrínsecas derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicios con relación a situaciones que impiden su registro, sea por la existencia de otros productos similares con los cuales pueda ser asociado, o porque el signo no contiene suficiente aptitud distintiva que le permita al



consumidor medio identificar en el mercado de manera eficaz.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa señalar lo que dispone el inciso g, según el cual [...] 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.”

En este sentido, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico, de uso común o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si resulta, descriptivo, atributivo de cualidades, de uso común y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Con relación a la distintividad la doctrina ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como un 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 poseería 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, D. (2007) *Derecho de Marcas*. Montevideo. Uruguay: Editorial B de F, pp. 29 y 30).

Bajo esta postura, el Registro de la Propiedad Intelectual procedió a denegar la marca de servicios solicitada al considerar que la



denominación propuesta, con relación a los servicios que pretende proteger en **clase 43** internacional, servicios de restaurante y cafetería, se encuentra compuesta de términos de uso común que con relación a los servicios que intenta amparar carece de aptitud distintiva que le permita al consumidor distinguir tales servicios, en particular, de otros de su misma especie o clase que se encuentran en el mercado.



De lo indicado se evidencia que el conjunto marcario, en su contexto global emplea las palabras WAFFLES, MAPLE, COFFEE, BAR, de usanza común para un servicio de restaurante y cafetería; necesarias y habitualmente son usadas en el comercio, por ende, no pueden ser apropiables de forma exclusiva por un titular específico; tal circunstancia limitaría o dejaría en desventaja a los demás comerciantes del mismo sector de servicios, quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas, y la inclusión del diseño en color amarillo apunta a la idea de waffle, por lo que el alegato sobre que se trata de un waffle con patas de un perro que simula boronas, no es de recibo, pues lo visible del signo es



simplemente un waffle, de modo tal que la parte denominativa ni la figurativa le otorgan la distintividad deseada al signo propuesto. Por ello se considera que la marca solicitada carece de aptitud distintiva intrínseca, requisito esencial que debe tener todo signo para ser objeto de registro, por lo que procede la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas.

Por consiguiente, no se trata de una marca evocativa o sugestiva como lo pretende la solicitante y ahora apelante, en tanto la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que está detrás del signo. En el caso de la marca propuesta, su estructura gramatical **WAFFLES & MAPLE COFFEE BAR (DISEÑO)** no presenta esa característica porque muestra directa y transparente su significado, que es de fácil comprensión para el consumidor

Sobre el alegato que la marca solicitada es engañosa y descriptiva, es un argumento que no se analiza, debido a que el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la marca de servicios



, en clase 43 internacional, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas. Así que la figura del engaño y que la marca es descriptiva no se aplica al caso concreto.

En cuanto al agravio planteado por la recurrente, sobre que la marca propuesta no carece de distintividad, no lleva razón, en el sentido que el conjunto marcario solicitado está conformado por palabras de uso común utilizadas habitualmente en el comercio y un diseño que no le



ofrece mayor grado de aptitud distintiva al signo para que pueda obtener protección registral, por lo que persisten los motivos de inadmisibilidad contemplada por el numeral de referida cita.

Por otra parte, alega la recurrente que la Registradora al calificar el signo no debió descomponerlo, sobre este agravio es importante señalar a la apelante que, para determinar la viabilidad de un signo, se debe analizar cada uno de sus componentes, con la finalidad de determinar, sí como un todo este reúne el requisito esencial “aptitud distintiva” para poder ser inscrito.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por María Laura Torres Solís representando a **WAFFLES & MAPLE COFFEE BAR S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:52:50 horas del 21 de agosto de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/03/2024 02:56 PM



Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/03/2024 03:15 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 06/03/2024 02:46 PM

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/03/2024 02:49 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/03/2024 03:03 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/CMCH/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00:41:53

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55