

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0529-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “

CAFÉ & CHOCOLATES BRITT, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-5267)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO 0062-2019*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del cuatro de febrero del dos mil diecinueve.*

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, Barrio Escalante, cédula de identidad 1-679-960, en calidad de apoderada especial de **CAFÉ & CHOCOLATES BRITT, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Panamá Pacífico, Edificio 9100, unidad 3, bodegas Britt Panamá, Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:42:42 horas del 11 de octubre de 2018.

*Redacta la juez Mora Cordero, y;*

### *CONSIDERANDO*

**PRIMERO. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

**INDUSTRIAL.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de junio del 2018, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en calidad de apoderada especial de **CAFÉ & CHOCOLATES BRITT, S.A.**, presentó la solicitud de



inscripción de la marca de servicios “ ”, para proteger y distinguir en clase 43: servicios de cafetería, chocolatería, panadería, repostería, suministro de alimentos y bebidas, servicios de catering.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:42:42 horas del 11 de octubre de 2018, rechazó el signo solicitado ya que no cuenta con la distintividad requerida para constituirse en un signo marcario, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro el 18 de octubre del 2018, la representación de la empresa **CAFÉ & CHOCOLATES BRITT, S.A.**, interpuso recurso de apelación, indicando que el criterio del Registro es incorrecto, por cuanto lejos de ser de uso común, es único, exclusivo y característico de la empresa solicitante. Es importante considerar el uso de los logos de Britt como parte del signo, una consideración en conjunto del signo permite el registro, el logo será percibido por el consumidor y esto dota de distintividad a la marca para su registro. El criterio del registrador está partiendo de criterios subjetivos para valorar la marca, la marca cumple con los requisitos necesarios para ser registrada. No es posible analizar que el signo es común sin entrar a analizar todos sus elementos estéticos y llamativos que indican al consumidor un origen empresarial. Así, en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde agrega como parte de sus agravios, que consideran que no sean los elementos denominativos y logos que conforman el signo, imperceptibles, es evidente que se está utilizando un diseño a escala, siendo éstos visibles en

---

el Kiosco, además, no es posible afirmar que el signo es de uso común.

**SEGUNDO.** 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, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO PRETENDIDO.** La legislación nacional permite al comerciante actual acceder al comercio protegiendo el producto o servicio que ofrece en el mercado, mediante una identificación que es inscribible bajo la figura de la marca; así tenemos que el artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos permite que se pueda constituir en marca *“cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. (Así reformado por la Ley 8632).”*

De la lectura, se desprende una característica inherente a los signos y que se constituye en el elemento primario de análisis de una solicitud marcaria: la distintividad. Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

*“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, Derecho de Marcas, Editorial Reus, Madrid, España, edición 2007, págs. 29 y 30).*

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad, el registrador, ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentra comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.


En el caso particular el Registro de Propiedad Industrial fundamenta su rechazo en el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas, al determinar que el signo pretendido carece de distintividad, sin analizar el inciso a), que a criterio de este Tribunal puede ser perfectamente aplicable en la calificación de los requisitos de fondo para la marca solicitada ya que, la misma busca reivindicar la imagen comercial, en la presentación o el acondicionamiento de los locales de expendio de los servicios de cafetería, chocolatería, panadería, repostería, suministro de alimentos y bebidas, servicios de catering.

El inciso en mención indica:

*Artículo 7°. - Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: a) **La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.***

Por lo anterior, la forma de presentación del establecimiento donde brinda los servicios de cafetería, chocolatería, panadería, repostería, suministro de alimentos y bebidas, servicios de catering, no debe ser usual sino con características muy específicas que permitan al consumidor ligar la presentación de ese establecimiento comercial a una empresa, ese conjunto de disposiciones arquitectónicas y diseño debe distinguir tanto el servicio como su origen empresarial.




A criterio del Tribunal el signo solicitado “  ”, no cumple con la función de identificar el servicio pretendido de los demás similares en el mercado. La imagen presentada por la solicitante no muestra elementos o atributos particulares que puedan ser identificados por el consumidor, la apariencia del kiosco no cuenta con una carga de distintividad suficiente como ya lo indico el Registro es común en los malls o centros gastronómicos, además el recurrente acude a los logos para justificar el registro pretendido; en este caso, los logos “per se” no deben servir para dotar al diseño presentado de distintividad, el diseño como tal debe contar con características especiales que a la simple vista del consumidor los asocie con la empresa BRITT; porque ya estos se encuentran inscritos y no cubren la descripción del signo aquí solicitado.

El signo solicitado visto en su conjunto está compuesto de un diseño o presentación usual para los servicios que pretende, sin características de peso que permitan al consumidor diferenciarlo, por lo tanto, se torna en un signo sin la característica de distintividad que requiere toda marca para lograr acceder a los asientos registrales, no acogiendo así el agravio de la parte y reiterando que su registración no es posible por carecer de aptitud distintiva, conforme lo determinó el Registro de Propiedad Industrial.

Consecuencia de la consideraciones, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca



de servicios “”, para la clase 43, de la nomenclatura internacional, ya que se encuentra dentro de las causales de prohibición de los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en calidad de apoderada especial de **CAFÉ & CHOCOLATES BRITT, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:42:42 horas del 11 de octubre de 2018, la que en este acto se **confirma**, añadiendo la causal de inadmisibilidad del inciso a) del artículo 7 de la ley de marcas.

**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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 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, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en calidad de apoderada especial de **CAFÉ & CHOCOLATES BRITT, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:42:42 horas del 11 de octubre de 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud



de inscripción de la marca de servicios

en clase 43 de la

---

nomenclatura internacional. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Guadalupe Ortiz Mora*

lvd/NUB/KMC/IMDD/LVC/GOM

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 0041.53**

**MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**