
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0515-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios

CAFÉ & CHOCOLATES BRITT, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-5266)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0103-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, mayor, abogada, vecina de San José, Barrio Escalante, cédula de identidad número 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 Pacifico, Edificio 9100, unidad 3, bodegas Britt Panamá, Panamá; contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:50:07 horas del 10 de octubre de 2018.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

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 y registro



de la marca de fábrica, comercio y servicios “ ” para proteger y distinguir en clase 43: servicios de cafetería, chocolatería, panadería, repostería, suministro de alimentos y bebidas, servicios de catering y en clase 12: vehículos.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 13:48:52 horas del 22 de junio del 2018, indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado, ya que no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; es un diseño descriptivo y de uso común y no posee una carga de distintividad, para los productos y servicios que busca proteger, además causa engaño al distinguir vehículos en general y lo que muestra es una motocicleta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:50:07 horas del 10 de octubre de 2018, rechazó el signo solicitado ya que no cuenta con la distintividad requerida para constituirse en un signo marcario y resulta engañoso, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

“El criterio del Registro es incorrecto, el signo es 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.”

TERCERO. 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.

CUARTO. 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.

QUINTO. 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 los incisos a) y b), que a criterio de este Tribunal pueden ser perfectamente aplicables en la calificación de los requisitos de fondo para la marca solicitada ya que, la misma busca reivindicar por un lado la forma de un vehículo (motocicleta), y por otro la imagen comercial de la presentación; acondicionamiento del vehículo que hace de local de expendio de los servicios de cafetería, chocolatería, panadería, repostería, suministro de alimentos y bebidas, servicios de catering.

Los incisos en mención indican:

*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.** b) **Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.***

Por lo anterior la forma de presentación del diseño 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 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 de la motocicleta no cuenta con una carga de distintividad suficiente, como ya lo indicó el Registro ya existe en el mercado y es también utilizado para el campo gastronómico, además el recurrente acude a los logos para justificar el registro pretendido, en este caso, solo 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.

Además, la forma de la motocicleta conteniendo productos como café, chocolate, panadería

o repostería, alimentos, bebidas, para brindar servicios de catering, podría implicar una ventaja técnica para su transporte y presentación, por lo tanto, resulta inadmisibles al tenor del inciso b) del artículo 7 citado. La posibilidad de transportar y proveer esos artículos y prestar esos servicios le dan una ventaja funcional a la motocicleta, y por lo tanto esa protección no puede darse mediante un tipo de diseño tridimensional.

Así, al tener una naturaleza eminentemente tridimensional, para su registro se deben aplicar las reglas formales establecidas para este tipo de marcas para poder lograr su inscripción. En cuanto a las prohibiciones absolutas, entonces, se debe realizar un análisis de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, incisos a), b) y g) de la Ley 7978, cuyos postulados prohíben el registro de formas carentes de aptitud distintiva o que cumplan una función técnica en el objeto y por ende carentes de distintividad.

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. 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 que considera este Tribunal que la marca solicitada  quebranta los incisos a), b) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, para las clases 12 y 43 de la clasificación internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera



este Tribunal, que se debe rechazar la marca de servicios para las clases 12 y 43, de la Clasificación Internacional de Niza, ya que se encuentra dentro de las causales de prohibición de los incisos a), b) y g) del artículo 7 de la ley de marcas. Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en calidad de apoderada especial de **CAFÉ & CHOCOLATES BRITT, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:50:07 horas del 10 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma añadiendo las causales de inadmisibilidad de los incisos a) y b) del artículo 7 de la ley de marcas.

SEXTO. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en calidad de apoderada especial de **CAFÉ & CHOCOLATES BRITT, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:50:07 horas del 10 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “



” en clases 12 y 43. 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

mgm/NUB/KMC/IMDD/LVC/GOM