

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0113-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:



**APETITO MARINO S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2018-7677)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## VOTO 0210-2019

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las quince horas veintidós minutos del dos de mayo del dos mil diecinueve.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, cédula de identidad 800730586, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **APETITO MARINO S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-403488, domiciliada en Sabana Norte 75 metros al norte de la Embajada Alemana, Edificio Borrásé, segundo piso, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:05:09 horas del 23 de noviembre del 2018.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto el 22 de agosto del 2018, el licenciado Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **APETITO MARINO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios



, en clase 35 y 43 de la nomenclatura internacional. En **clase 35**, para proteger y distinguir, “servicios de negocios dedicado a la administración, mercado, y publicidad de restaurantes, camiones de comida, catering, servicio express de entrega de comida, todo de ceviche”, en **clase 43**, para proteger y distinguir, “servicios de alimentación tales como restaurantes, camiones de comida, catering, servicio express de entrega de comida, todo de ceviche”.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final decide rechazar la inscripción la marca de servicios propuesta de conformidad con el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque está compuesta de términos de uso común, descriptivos, y carece de aptitud distintiva para diferenciar los servicios de las clases 35 y 43 de la nomenclatura internacional.

Por su parte, el licenciado Denis Aguiluz Milla, en representación de la empresa **APETITO MARINO S.A.**, apela la resolución referida, argumentado, **1.-** Que hay un error por parte del calificador cuando dice que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos c), d), y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto se renuncia a la exclusividad de los vocablos “La Cevichería”, pero no a todo el conjunto, lo cual hace incongruente la resolución con relación a la petición una vez modificada. **2.-**

Que olvida el calificador la última parte del artículo 7 de la Ley de Marcas. **3.-** Que la Cebichería es sinónimo de un restaurante, uno que se dedica al cebiche o ceviche. **4.-** Que constan en el Registro miles de nombres comerciales que llevan el aditamento “restaurante”, “bar”, “soda”, etc, que hayan renunciado a la exclusividad de uso de los términos que lo describen, y otros si lo han hecho. Ni tampoco renuncian a los términos genéricos. **5.-** Que existen miles de marcas que han renunciado al uso de Costa Rica y que han sido inscritas de esa forma. **6.-** Que el calificador dice que “**CON LA B DE BUENA**” carece de distintividad, con lo que no se está de acuerdo, porque es la frase que hace diferente la cebichería. **7.-** Que la marca se debe analizar en su conjunto sin disgregar sus elementos.

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

**TERCERO.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos c), d) y g)

*“Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...]*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

d) *Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

[...]

g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

[...]”. (la negrita no es del texto original).



La marca propuesta es del tipo mixta por contener elementos literales y gráficos. Desde la perspectiva de conjunto, la frase “**LA CEBICHERÍA**”, es un término genérico, tan solo hace alusión al propio servicio que pretende proteger, sea, servicios de negocios dedicado a la administración, mercado, y publicidad de restaurantes, camiones de comida, catering, servicio express de entrega de comida, así como servicios de alimentación tales como restaurantes, camiones de comida, catering, servicio express de entrega de comida, todos destinados al ceviche o cebiche, indistintamente son aceptados por la Real Academia Española, por lo que es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y el término “**con B de buena**” es una expresión descriptiva de los servicios a proteger, toda vez que informa directamente al consumidor que los servicios que se pretenden amparar, y ofrecer en la cebichería cómo son, buenos. El elemento gráfico una línea curva y los colores empleados, no le aporta ninguna aptitud distintiva al signo, de ahí que resulte aplicable el inciso d) del artículo 7 citado.

Resulta claro que la marca a inscribir se compone de términos genéricos y descriptivos, sin que existan otros elementos que le añadan aptitud distintiva al conjunto marcario, pues el diseño gráfico y los colores utilizados no le agregan ese requisito esencial que debe tener un signo para ser objeto de registro. Siendo por tanto que éstos no puedan ser individualizados de otros de su misma

naturaleza que se encuentran en el mercado, por lo que es de aplicación el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De lo expuesto, se determina que el distintivo marcario propuesto, aparte de ser descriptiva, es genérica de uso común o usual de los servicios que pretende amparar, dado que los empresarios del correspondiente sector económico requieren emplearla en alguna forma para señalar los servicios que protegen. Por lo que no resultaría conveniente que solo un empresario pretenda apropiarse de una denominación que es de uso común o habitual. De ahí, que al estar conformado el signo propuesto por palabras descriptivas, y genéricas de uso común o habitual en el comercio, éste no resulta distintivo, dado lo cual no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito. Por lo que este Tribunal considera en definitiva que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada.

En relación a los agravios planteados, es importante indicar a la representación de la empresa recurrente, que la renuncia de exclusividad de los vocablos “LA CEBICHERÍA” a que hace referencia es irrelevante, pues, tratándose esta expresión de un término genérico de uso común no podría per se apropiarse de forma exclusiva del mismo, porque iría en detrimento del resto de competidores que ofrecen servicios de cebichería, Aunado, a que nuestra legislación marcaria no permite la monopolización de términos genéricos de uso común. Por lo que no lleva razón la recurrente cuando manifiesta que la resolución impugnada es incongruente.

Respecto a la aplicación de la última parte del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Sinos Distintivos. Sobre este agravio, debemos hacer énfasis en que si bien no se reivindica el termino CEBICHERÍA no se le puede aplicar el párrafo final del artículo 7 de la ley citada, porque aun y cuando los servicios son limitados a ceviche, la marca propuesta no tiene elementos que puedan hacer la diferencia de otros de igual naturaleza, incluso la frase que la parte indica es lo distintivo, es una característica deseada del servicio por lo que eliminando del conjunto la

palabra "CEBICHERÍA ", y la frase : " con B de buena", no queda ningún elemento capaz de diferenciarla en el comercio.

Señala la recurrente, que "LA CEBICHERÍA" es sinónimo de restaurante. Al respecto, es necesario



mencionar, que si bien , , es sinónimo de restaurante que se dedica al cebiche o ceviche como lo menciona la apelante, lo cierto del caso, es que en el presente asunto, lo que se evidencia a folios 10 y 11 del expediente principal, es que la presenta solicitante y ahora apelante lo que está solicitando para registro es la marca de servicios mencionada, la cual pretende en **clase 35**, proteger, "servicios de negocios dedicado a la administración, mercado, y publicidad de restaurantes, camiones de comida, catering, servicio express de entrega de comida, todo de ceviche", y en **clase 43**, proteger, "servicios de alimentación tales como restaurantes, camiones de comida, catering, servicio express de entrega de comida, todo de ceviche". Por consiguiente, no se está pidiendo el registro de un nombre comercial, como lo hace ver la apelante en los agravios planteados.

En cuanto a que existen miles de marcas que han renunciado al signo Costa Rica y han sido inscritas. Es importante aclarar a la recurrente, que en un conjunto marcario donde se utilice el nombre de un Estado, Costa Rica, éstos no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización, según lo dispone el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La apelante no lleva razón cuando señala, que la expresión "con B de buena" es distintiva y hace diferenciación, ya que dicha frase contenida en el signo solicitado no es distintiva ni crea ninguna diferenciación como lo indica la recurrente, por el contrario, éste es un término descriptivo que indica directamente al consumidor cómo son los servicios que se ofrecen, la cebichería, buenos.

Finalmente, la recurrente establece que la marca debe analizarse sin disgregar sus elementos, lleva razón al respecto, criterio que no se ha quebrantado, porque desde la perspectiva de conjunto y sin descomponer los elementos que conforman el signo solicitado se determina que está formado por los elementos: LA CEBICHERÍA con B de Buena, un diseño y dos tipos de colores, donde se puede observar que los elementos denominativos LA CEBICHERÍA es un término genérico y “con B de buena” es descriptivo, por lo que el análisis del signo se hace en su globalidad.



Entonces, en el conjunto del signo propuesto el denominativo “con B de buena” no va más allá de la mera descripción de características y “LA CEBICHERÍA” es de connotación genérica o usanza común, necesario en el comercio por parte de los comerciantes del mismo sector económico. De manera que la denominación LA CEBICHERÍA con B de Buena (diseño), según las disposiciones contempladas por nuestra legislación no son expresiones que puedan ser utilizadas con el fin de proporcionarle a los signos propuestos la suficiente aptitud distintiva. Así, además de contravenir el inciso c) como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial, también el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas normativas expuestas, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se **confirma**.

### **POR TANTO**

Con fundamento en la consideraciones y cita normativa expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, en su condición de

apoderado especial registral de la empresa **APETITO MARINO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:05:09 del 23 de noviembre de 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, en clases 35 y 43 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM*

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

