

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0417 -TRA-PI



Solicitud de inscripción de Marca de comercio

LA BIZCOCHERIA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-11415)

VOTO 0699-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación presentado por las señoras Ester Lidia Rodríguez Vílchez quien es mayor, casada, empresaria, titular de la cédula de identidad 155800773115, y la señora Juana del Carmen Rodríguez Vílchez quien es mayor, casada, empresaria, con cédula de identidad número 155815120705, ambas vecinas de Tilarán Guanacaste en su condición de apoderadas generalísimas sin límite de suma de la sociedad **LA BIZCOCHERÍA S.A**, con cédula de persona jurídica 3-101-725535 sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Tilarán Guanacaste del Banco Nacional cien metros oeste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:35:09 horas del 27 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:25:46 horas del 18 de noviembre de 2016, por las señoras Ester Lidia Rodríguez Vílchez y la

señora Juana del Carme Rodríguez Vílchez en su condición de apoderadas generalísimas sin límite de suma de la sociedad **LA BIZCOCHERÍA S.A**, solicitaron el registro la marca de comercio “**LA BIZCOCHERÍA ANTOJITOS DE MI TIERRA**” (Diseño), para proteger y distinguir en clase 43: “Cafetería.” Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 08:30:16 del 10 de enero de 2017, realiza observaciones por motivos intrínsecos conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:35:09 horas del 27 de junio de 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: (...) SE RESUELVE: i. Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:43:45 horas del 04 de julio de 2017, por las señoras Ester Lidia Rodríguez Vílchez y la señora Juana del Carme Rodríguez Vílchez en su condición de apoderadas generalísimas sin límite de suma de la sociedad **LA BIZCOCHERÍA S.A**, presentaron recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, el Registro de la Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer que la marca está compuesta por palabras de uso común y genéricas, que dan una idea clara del tipo de servicio que se desea proteger, pues la palabra bizcochería tal y como lo indican las representantes tiene un significado según el Diccionario de la Real Academia Española como “bizcochería”, continúa señalando el Registro que el signo se compone de un nombre genérico con el que se conoce el local comercial donde se venden biscochos tal y como se conocen en nuestro país, por lo tanto carece de la distintividad requerida, siendo las palabras LA BIZCOCHERÍA de libre disposición para cualquier comerciante que pretenda poner un negocio para vender biscochos. Solicitan se revoque la resolución recurrida.

Por su parte manifiestan las recurrentes en su escrito de agravios que fraccionar los elementos que componen la marca contradice el principio de análisis global de la marca, ya que consideran que no se deben fraccionar los elementos y que el registrador solo se enfoca en las palabras LA BIZCOCHERIA dejando de lado los otros elementos denominativos como ANTOJITOS DE MI TIERRA, señalan que la marca es evocativa y por último indica que existe un criterio antojadizo

por parte del calificador, ya que la resolución no tiene criterios que puedan ser catalogados como razonables y objetivos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **distintividad** se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad puesto que “**LA BIZCOCHERÍA ANTOJITOS DE MI TIERRA**”, se determina que todas y cada una de las palabras que componen el signo son de uso común para los productos que pretende proteger y se pueden encontrar en otros distintivos que ofrecen en el mercado productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que conlleve a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Conforme lo anterior la marca “**LA BIZCOCHERÍA ANTOJITOS DE MI TIERRA**” (diseño), para proteger y distinguir en clase 43 servicios de “cafetería,” no tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con los servicios, es la esencia del signo, las palabras que lo componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas y de uso común en el sector de los productos que pretende identificar.

En cuanto al componente denominativo del signo “la bizcochería” junto con “antojitos de mi tierra” y el elemento figurativo una mazorca de maíz, el signo es carente de elementos que lo distingan de los de su misma naturaleza. Por motivos intrínsecos el signo debe ser rechazado ya que derivan de la relación existente entre la marca y los productos que se pretenden proteger.

La *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En cuanto al carácter distintivo señala la doctrina que: “El carácter *distintivo* de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios

a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, **la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado**... El *carácter distintivo* constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituir marca... la marca carece de carácter distintivo **cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras**.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original).

Este Tribunal coincide con el Registro que efectivamente la marca solicitada no tiene la suficiente distintividad para ser registrada, al estar compuesta por términos genéricos que al estar unidos se diferencian bien en su pronunciación con un significado propio cada uno.

Respecto a los agravios de las apelantes, éstos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado el signo es carente de distintividad y con relación al alegato de que el análisis debe realizarse en conjunto coincidimos con el a quo, de que el análisis del signo se hace tomando en cuenta tanto los elementos figurativos y denominativos, ya que el signo analizado es mixto, los cuales vistos en su conjunto no aportan la distintividad requerida para su inscripción. Por lo anterior los agravios deben ser rechazados ya que no cumple el signo con las condiciones necesarias para ser inscrito, conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con base en las consideraciones anteriores, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por las señoras Ester Lidia Rodríguez Vílchez y la señora Juana del Carmen Rodríguez Vílchez, en su condición de apoderadas generalísimas sin límite de suma de la sociedad **LA BIZCOCHERÍA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:35:09 horas del 27 de junio de 2017, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por las señoras Ester Lidia Rodríguez Vílchez y la señora Juana del Carmen Rodríguez Vílchez, en su condición de apoderadas generalísimas sin límite de suma de la sociedad **LA BIZCOCHERÍA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:35:09 horas del 27 de junio de 2017, la cual en este acto *se confirma*, denegando la inscripción del signo solicitado. 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora