

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0433-TRA-PI

Solicitud de la marca de servicios “TATAKI MARKET (DISEÑO)”

CORPORACION TATAKI S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-983)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0109-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, cédula de identidad 1-1055-703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía CORPORACION TATAKI S.A., sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Plaza 61, Locales 3 y 4, Urbanización Obarrio, Ciudad Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:55 horas, del 12 de julio de 2016.


RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 3 de febrero de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. Giselle Reuben Hatounian, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía CORPORACION TATAKI S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios:



en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de restaurantes, preparación de comidas*”.

SEGUNDO. Por resolución de las 10:42:13 horas, del 25 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, pone en conocimiento del solicitante las objeciones de fondo contenidas

en la solicitud, puntualizándole que el signo propuesto por su mandante , para la clase 43 internacional, su denominación emplea la palabra TATAKI que refiere a una forma de preparar el pescado y la carne en la cocina japonesa, así como la frase market que traducida al español significa mercado. Asimismo, se le señala que el empleo de la palabra Tataki describe el producto. En consecuencia, el signo propuesto se torna inadmisibile por razones intrínsecas conforme lo dispone el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (ver folios 10 y 11 expediente principal).

TERCERO Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2016, el interesado realiza una limitación respecto de la lista de servicios a proteger, para que en adelante se lea, “*servicios de restaurante y preparación de comidas tipo tataki*”, y aportando para dichos efectos el pago de la tasa respectiva. Además, de las otras objeciones de fondo señaladas en la citada prevención.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 13:35:55 horas, del 12 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “*Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”.

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 28 de julio de 2016, la representante de la compañía CORPORACION TATAKI S.A., interpuso en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

SEXTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:40:18 horas del 10 de agosto de 2016, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

SÉPTIMO. 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 previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios, bajo diseño



en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de restaurantes, preparación de comidas tipo tataki*”, presentada por la compañía CORPORACION TATAKI S.A., en virtud que del estudio realizado se determina que el denominativo propuesto no cuenta con la distintividad requerida con relación al servicio que se pretende ofrecer. En consecuencia, no es posible concederle protección registral dado que contraviene lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la empresa CORPORACION TATAKI S.A., dentro de sus alegatos indicó que el signo propuesto por su mandante es evocativo, por eso tiene características que lo hacen registrable. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución venida en alzada, y se continúe con el trámite de la solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. 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.”*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

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

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 éstos, de manera tal que cuanto más genérico 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 registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por esta instancia administrativa, la

denominación propuesta  en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de restaurantes, preparación de comidas tipo tataki”*, determinándose lo siguiente:

Como aspecto a destacar, obsérvese que la denominación propuesta tal y como se desprende se encuentra conformada por dos palabras “TATAKI” y “MARKET”, las cuales nos refieren a dos conceptos; TATAKI, se traduce como método de preparación japonesa de maceración de carne o pescado, pasados por fuego ligeramente y cortado en finas lonchas, consultable en (<http://www.gastronoming.com/2013/01/09/pequeno-diccionario-gastronomico-japones/>), y MARKET contenido en idioma inglés, que traducido al español significa “mercado” dicción que, según el Diccionario de la Real Academia Española, nos refiere a: “... 2. *m. Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios. ...*”, en este sentido, es claro que el consumidor al observar el signo, lo relacionará con un establecimiento comercial dedicado a la elaboración de comidas a base de esa técnica japonesa, sea, que el empleo de dicho término TATAKI efectivamente le proporciona una característica particular a la actividad comercial que se pretende, por ende, carecería de la aptitud distintiva en apego a lo que dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en consecuencia procede su denegatoria.

Aunado a ello, este Tribunal considera que la inadmisibilidad del signo propuesto también se extiende con mayor fuerza al contenido del artículo 7 inciso c) de la Ley de rito, que dice: “...*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. ...*”, lo anterior, en virtud de que efectivamente el empleo de esa expresión TATAKI corresponde como se ha indicado líneas atrás a una técnica en gastronomía de origen japonés, por lo que, ese elemento en particular viene a tornarse de uso común dentro del ámbito culinario, por ende, no le proporciona aptitud distintiva al signo propuesto. Procediendo el rechazo de la solicitud.

Aunado a lo anterior, cabe recordar que las expresiones genéricas o usanza común según las disposiciones contempladas por nuestra legislación marcaria, no son términos que puedan ser utilizados con el fin de proporcionarle a los signos la aptitud distintiva necesaria, por consiguiente, no pueden ser apropiables por parte de un tercero, ya que tal circunstancia dejaría

en desventaja a los demás comerciantes quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas.

En este mismo sentido, el numeral 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al efecto dispone: “... *Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*” Del numeral anterior claramente se extrae, que ambas expresiones son de usanza común, por ende, genéricas e inapropiables, y en consecuencia recae en la inadmisibilidad contemplada en dicho numeral.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal concluye, que el signo propuesto



en clase 43 internacional, se torna carente de aptitud distintiva, por ende, inadmisibles por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia, y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la empresa CORPORACION TATAKI S.A., dentro de su escrito de agravios que el signo propuesto por su mandante es evocativo, por eso tiene características que lo hacen registrable. Al respecto debe recordar la apelante, que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor, una imagen o una idea sobre el producto o servicio, pero a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a un pensamiento sobre el producto o servicio amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

En este sentido el Tribunal ha señalado, al respecto, que: “*Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede*

en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).

Situación, que no se ajusta al caso bajo examen, toda vez, que el empleo de la palabra TATAKI tal y como se ha analizado emite un mensaje directo respecto del servicio que se pretende ofrecer, sea, le proporciona una característica o cualidad particular al incorporar la palabra “TATAKI” que relaciona la preparación de alimentos, con una técnica particular de la comida japonesa, que a su vez la hace descriptiva con respecto al servicio que se desea proteger en la clase 43 internacional.

En consecuencia, el que la marca sea evocativa no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado, el signo propuesto le atribuye de manera directa características en cuanto a las cualidades del servicio, sea, que se realiza bajo una técnica particular que de igual manera será percibida por los consumidores, circunstancia que impide proporcionarle protección registral, dado que el signo peticionado recae en las causales de inadmisibilidad contemplada por el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera con su rechazo.

En este sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la compañía CORPORACION TATAKI S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:55 horas, del 12 de julio de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 (N° 8039 del 12 de

octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la compañía CORPORACION TATAKI S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:55 horas, del 12 de julio de 2016, la que en este acto se confirma, y proceda el Registro, con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios



en clase 43 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **-NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Perez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53