



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0027-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TGB THE GOOD BURGUER (diseño)

Mark Licency International S.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7428-2013)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0407-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Mark Licency International S.L., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos, cuarenta segundos del doce de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Mark Licency International S.L., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en clase 43 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de restauración (alimentación) y de catering, hospedaje temporal, servicios de bar, bares de tapas, bares de cervezas, bares de comidas rápidas (snack bars), cafés-restaurantes, cafeterías, comedores, restaurantes de autoservicio, servicios de elaboración y preparación de comidas y bebidas para llevar y para reparto a domicilio, servicios de restauración (alimentación) y bebidas en puntos fijos o móviles durante eventos recreativos, deportivos, culturales o educativos congresos, convenciones y ferias, servicios de restauración (alimentación) móvil y de catering móvil.

SEGUNDO. Que por resolución final de las catorce horas, nueve minutos, cuarenta segundos del doce de noviembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, treinta y nueve minutos, catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo propuesto es inadmisibles por ser descriptivo de características, engañoso y en definitiva carente de aptitud distintiva, deniega el registro pedido. Por su parte, el recurrente no expresó agravios para sustanciar su recurso.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por este Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de intangibilidad.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante y apelante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud, ya que THE GOOD BURGUER, sea LA BUENA HAMBURGUESA en idioma español, es una frase que, al relacionarla con el listado propuesto, únicamente se refiere a describir la naturaleza de los servicios que se pretenden proteger, sea que éstos están relacionados de alguna forma con el alimento conocido como hamburguesa, y a hacer una calificación de estos, sea que son buenos, siendo las letras TGB tan solo la sigla de la frase que compone al signo, sin que éste vaya más allá de ello y aporte algún otro elemento que pueda venir a otorgar la aptitud distintiva necesaria al conjunto para que lo propuesto pueda registrarse como marca. La prohibición al registro de las marcas meramente descriptivas se encuentra regulada en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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. (...)”

Sobre el registro de signos descriptivos de características ha dicho la doctrina:

“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros



competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contraseñados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate. // ...la denominación o gráfico genérico descriptivo o usual debe vincularse siempre con los productos o servicios a que se aplica la marca...”. **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, págs. 211 y 212.**

“La prohibición absoluta concerniente a las indicaciones y signos descriptivos se asienta sobre un doble fundamento. Esta prohibición se apoya, por un lado, en la falta de carácter distintivo de los signos descriptivos: porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los pertinentes productos o servicios. La prohibición analizada se apoya, por otro lado, en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector de mercado. Este segundo fundamento se entronca con las exigencias del propio sistema competitivo. Piénsese, en efecto, que si a través de una marca se otorgase a un determinado empresario un monopolio potencialmente perpetuo sobre el uso de un signo descriptivo, se erigiría un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de una marca consistente en un signo descriptivo.” **Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2^{da} edición, 2004, pág. 186.**

Acordar el otorgamiento del derecho de exclusiva sobre el signo pedido en el presente asunto, devendría en la creación de una distorsión antijurídica en el mercado que afectaría el derecho a la libre competencia, ya que competidores del mismo sector de servicios, sea restauración y

hospedaje, se vería privados de poder utilizar términos que resultan ser necesarios para indicar un tipo de comida (hamburguesa) y su calidad (buena).

Por todo lo anterior, en derecho corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Vargas Valenzuela en representación de la empresa Mark Licency International S.L., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos, cuarenta segundos del doce de noviembre de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo



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, N° 7978, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Mark Licency International S.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos, cuarenta segundos del doce de noviembre de dos mil trece, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del



signo . 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36