



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0248-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ENSALADAS Y MAS”

McDONALD’S CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8141-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 474-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas, cincuenta minutos del nueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **McDONALD’S CORPORATION**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes del Estado de Delaware, domiciliada en One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas y cuarenta minutos del cuatro de marzo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de octubre de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa

McDONALD'S CORPORATION, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **ENSALADAS Y MAS**, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir alimentos preparados con carne, cerdo, pescado y aves, sándwiches de carne, sándwiches de pescado, sándwiches de cerdo, sándwiches de pollo, frutas y vegetales preservados y cocinados, huevos, queso, leche, preparaciones de leche y encurtidos.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta minutos del cuatro de marzo de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de marzo de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el objeto de la litis un asunto de puro derecho, se prescinde de un análisis de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**ENSALADAS Y MAS**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir alimentos preparados con carne, cerdo, pescado y aves, sándwiches de carne, sándwiches de pescado, sándwiches de cerdo, sándwiches de pollo, frutas y vegetales preservados y cocinados, huevos, queso, leche, preparaciones de leche y encurtidos; argumentando que la palabra ensalada es un término genérico el cual puede inducir a error al público sobre los productos que esté consumiendo, y las palabras “Y MAS” son poco distintivas, estando la marca propuesta compuesta por vocablos descriptivos, de uso común y genéricos que relacionados a los productos que se desean proteger carecen de distintividad. El Registro cita como fundamento jurídico para el sustento de su criterio los incisos c), d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de la marca solicitada es incorrecto por cuanto el distintivo solicitado es novedoso y original, que no es una marca descriptiva, atributiva ni genérica, que la forma en que se encuentra compuesta hace que cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Se advierte, que mediante resolución emitida por este Tribunal a las diez horas con treinta minutos del quince de julio de dos mil ocho, se confirió audiencia a la sociedad recurrente, la cual no se apersonó a presentar sus alegatos y pruebas de descargo.

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad

que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “ENSALADAS Y MAS”, fundamentado en el artículo 7° incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, ya que, para algunos de los productos que se pretenden proteger, se constituye 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...”, pues es usual, al menos en lo que se refiere a sándwiches, que éstos dentro de sus componentes contengan ingredientes que se catalogan como ensaladas.

Sin segmentar los signos propuestos como marca, en el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos ENSALADAS Y MAS, que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refieren y aluden

directamente a ensaladas y otras comidas rápidas similares y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo usual de los términos. La palabra “ENSALADAS”, con el cual inicia el signo que pretende el registro, se constituye en el factor tópico, es un vocablo de uso común, sobre el cual no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican al negocio de los restaurantes o alimentos, en la prestación de sus servicios.

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

QUINTO. Además de lo antes dicho, que impide la inscripción, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, dá la idea directa de “ensaladas y otras comidas rápidas similares”, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 29, en donde, entre otros, se incluyen sándwiches de carne, cerdo, pescado y pollo, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición de los referidos productos. Aun cuando la lista propuesta, incluye otra serie de alimentos, en donde, por su naturaleza, no se daría la confusión indicada, en algunos de ellos como los sándwiches sí podría generar la idea en el consumidor que la composición de los productos que fabrica y comercializa su titular incluye lo que denomina el signo, tornándose así el signo propuesto en descriptivo al tenor de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas.

El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5^a. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86). De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “ENSALADAS Y MAS” como marca de producto en clase 29 de la nomenclatura internacional.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “ENSALADAS Y MAS”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la empresa **McDONALD’S CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la



Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos del cuatro de marzo de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la empresa **McDONALD'S CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos del cuatro de marzo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

MARCA CON DESIGNACION COMUN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55