

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0252-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BIG TASTY”**

**McDONALD’S CORPORATION, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 554-06)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 483-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, diez 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 siete horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de abril de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero de dos mil seis, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas al inicio, en su condición de apoderada especial de la empresa **McDONALD’S CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio ”**BIG**

**TASTY**”, que traducida al español significa “**GRANDE SABROSO**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir sándwiches hechos de carne de res y hamburguesas.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de abril de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en nombre de la empresa **McDONALD’S CORPORATION**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de mayo 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.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de probados y no probados, de importancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**BIG TASTY**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir sándwiches hechos de carne de res y hamburguesas, argumentando que el signo solicitado está constituido por términos que describen las cualidades de los productos que se pretenden proteger, con lo que denota la ausencia de los elementos de novedad y originalidad, además que la traducción de las palabras **BIG TASTY**, traducidas al idioma español, significan GRANDE SABROSO, por lo que nos transmite una idea muy clara de lo que se trata. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio, los incisos b), d) y g) 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 ambos términos colocados en forma conjunta, no tienen ningún sentido gramatical ni significado especial, y en los agravios presentados ante este Tribunal alega que el Registro de la Propiedad Industrial no cumplió con el deber de realizar cuidadosamente el examen de la solicitud de registro de la marca en estudio, aplicando la lógica jurídica y el sentido común, en razón de que las marcas deben analizarse como un todo, y no por separado cada una de sus palabras, toda vez que en su conjunto, la marca que se pretende inscribir, no posee ningún sentido gramatical ni significado especial; es distintiva, distingue fácilmente los productos que protege, permite que los consumidores los pueda elegir fácilmente de otros de la misma clase y al ser un término de fantasía, es una deformación arbitraria consistente en una construcción gramatical única y como tal, cumple con los requisitos de distintividad, novedad y originalidad, al ser un distintivo evocativo y no descriptivo, citando una lista de marcas inscritas a nombre de otras empresas, para justificar la procedencia de la solicitud de la marca de su representada, aportando como prueba, un CD que contiene los anuncios de “**BIG TASTY**”, ya que la hamburguesa **BIG TASTY** se vende en los restaurantes de la cadena McDonald’s desde hace mucho tiempo y en nuestro país, desde hace tres años.

**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 “**BIG TASTY**”, fundamentado en el artículo 7° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, ya que, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando: “...en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata...”, pues el signo “**BIG TASTY**”, está compuesto por dos términos que describen las cualidades de los sándwiches hechos de carne de res y hamburguesas,

términos que traducidos al idioma español, claramente nos refleja que ese sándwich o la hamburguesa, son productos que resultan ser de cualidades “GRANDE SABROSO”.

Sin segmentar los signos propuestos como marca, en el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos “BIG TASTY”, que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refieren y aluden directamente al tamaño y el sabor de los sándwiches hechos de carne de res y de las hamburguesas, por lo que el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así los considere por lo usual de los términos. Las palabras “BIG TASTY”, son palabras descriptivas, de tipo genéricas y de uso común, adjetivos calificativos, sobre los cuales no es dable su exclusividad.

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, se debe acotar como fundamento del rechazo, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, refiere a la idea directa de “grande y sabroso”, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 30, por proteger sándwiches hechos de carne de res y hamburguesas, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto al tamaño y calidad de los referidos productos, ya que podría generar la idea en el consumidor, que los

productos que fabrica y comercializa su titular, están revestidos de esas cualidades de las que denomina el signo que se pretende inscribir.

En el caso del signo solicitado “**BIG TASTY**”, tal como lo ilustró profusamente el **a quo**, son palabras con un significado conocido y concreto y por ende, no son términos de fantasía, como lo pretende hacer ver la recurrente y a pesar de que la apelante considera que las palabras **BIG TASTY**, en nada califican los productos a distinguir, es evidente la calificación que se hace de los sándwiches hechos de carne de res y de las hamburguesas que se pretenden proteger con la marca de fábrica y de comercio solicitada.

Consecuentemente, como signo para distinguir sándwiches hechos de carne de res y hamburguesas en los términos del inciso j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, resulta también un signo engañoso, por cuanto en la medida en que se usan las palabras **BIG TASTY**, se podría causar engaño o confusión sobre las cualidades o alguna otra característica de los productos, lo cual podría viciar la voluntad del consumidor final en cuanto a dos características que bien podrían no tener los productos, en la medida en que podría ser cierto o no, que los sándwiches hechos de carne de res y las hamburguesas sean o no big tasty (grande sabroso), lo cual debe ser impedido porque no se puede amparar la protección de una marca que podría inducir a error al consumidor final.

Nótese que 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. De ahí que, con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “**BIG TASTY**” como marca de fábrica y de comercio en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger sándwiches hechos de carne de res y hamburguesas.

Por consiguiente, las argumentaciones iniciales 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, así como tampoco los agravios expuestos ante este Tribunal, respecto a la inscripción de otros signos distintivos, pues tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, dado que, si en el momento de la inscripción de esos signos distintivos el Registro no hizo observación alguna, no es una cuestión a venir a dirimir en la presente litis, pues esas inscripciones se hicieron en solicitudes tramitadas con anterioridad, en donde, si hubo cualquier omisión procesal o sustancial del Registro, debió haberse alegado oportunamente y en el correspondiente expediente.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**BIG TASTY**”, 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 siete horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de abril de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones 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 siete horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veinticuatro de abril 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

- **Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**
- **TE: Marca con Falta de Distintividad**
- **TG. Marcas inadmisibles**
- **TNR. 00.60.55**