



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0848-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BATY’S Milkshakes (DISEÑO)”**

**C. PROPERTIES LIMITED, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 6489-2011)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 507-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veintiuno de mayo del dos mil doce.

**Recurso de Apelación** interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada una vez, Abogada, vecino Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-01143-0447, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **C. PROPERTIES LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Barbados, con domiciliada en 13, 8th Avenue, Belleville, St. Michael, Barbados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos y treinta y cinco segundos del veintitrés de agosto de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de julio de 2011, la Licenciada **Karla Villalobos Wong**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1036-0375, en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **C. PROPERTIES LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BATY’S Milkshakes (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir, en la clase 35 de la nomenclatura



internacional: “*publicidad, gestión de negocios comerciales, vallas publicitarias, distribución de propaganda, franquicias, nombre comercial electrónico*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:14:35 horas del 23 de agosto de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** // *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 35 solicitada. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 07 de setiembre de 2011, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **C. PROPERTIES LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**CUARTO.** Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo propuesto “**BATY’S**”



**Milkshakes (DISEÑO)**” está constituido por términos que causan engaño y confusión respecto a los servicios que se desean proteger, ya que en el logo encontramos el vocablo “Milkshakes” que se traduce al español como “Malteadas o Batidos de Leche”, por lo que puede crear confusión al consumidor promedio, ya que al observar el distintivo nos vende la idea de que lo que se protegen son malteadas o batidos a base de leche, situación que no es efectiva; por lo que tal circunstancia impide la inscripción de la presente solicitud, ya que podría causarse engaño o confusión al consumidor promedio con respecto a los verdaderos servicios a proteger y distinguir, razones por las que el signo marcario propuesto no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el literal j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante en sus escritos de apelación y de expresión de agravios alega que la marca propuesta “BATY’S Mlikshakes (DISEÑO)” es una denominación de fantasía respecto de los servicios que pretende proteger, pues no los describe ni tampoco es el modo usual de llamarlos, señala que es una marca suficientemente distintiva, no es una expresión corriente o usual en el mercado para este tipo de servicios ni tampoco los describe, por lo que se convierte en una marca de fantasía, merecedora de protección en la vía registral en virtud de que no existe relación alguna entre ella y los servicios que pretende amparar, por lo que resulta ser suficientemente distintiva, cual es el requisito esencial para que una marca pueda ser registrada y por tanto, el riesgo de confusión para el consumidor es inexistente, que dando demostrado que no se da ninguno de los requisitos para que la solicitud de inscripción de sus representada incurra en la causal de inadmisibilidad reseñada en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Sobre la aplicación del inciso g), hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que también el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese



literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los servicios a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el distintivo solicitado, situación donde aplicaría el inciso **j)** de dicha ley que impide el registro de tales signos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**BATY’S Milkshakes (DISEÑO)**”, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los servicios; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los servicios a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tienen relación alguna, en este caso servicios como “*publicidad, gestión de negocios comerciales, vallas publicitarias, distribución de propaganda, franquicias, nombre comercial electrónico*”; graban en la mente del consumidor al percibir en su mente el signo solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud de la traducción que tiene el signo en pugna al idioma español, sea “*Las malteadas o batidos de leche de Baty*”, resultando la marca propuesta claramente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los servicios resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral 7º de la Ley de cita, además de **carecer de distintividad respecto de tales servicios**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas. Resulta más bien claro que, dicha denominación marcaría, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si los servicios tienen que ver o no con la venta de malteadas o batidos de leche. La marca sometida a análisis consiste en una marca mixta “**BATY’S Milkshakes (DISEÑO)**”, vocablos que no evocan ni siquiera los servicios que pretende proteger y distinguir en la clase 35 del Nomenclátor Internacional, de repetida cita.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **C. PROPERTIES LIMITED**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**BATY’S Milkshakes (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso **j)** del artículo citado, respecto de los servicios que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca incurren perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos **g)** y **j)** de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **C. PROPERTIES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con catorce minutos y treinta y cinco segundos del veintitrés de agosto del dos mil once, la que en este acto se confirma.

**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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **C. PROPERTIES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con catorce minutos y treinta y cinco segundos del veintitrés de agosto del dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**