



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0869-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “SUPER CHEF”**

**TRIO SUPPLIES S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5536-2011)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 524-2012***

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monique Azuola Castro, mayor, casada una vez, abogada, con cédula de identidad uno-ochocientos veintiuno-cuatrocientos sesenta y nueve, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRIO SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- quinientos noventa y seis mil seiscientos veintiuno, domiciliada en San Jose Curridabat, Granadilla, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con quince minutos y cuarenta y seis segundos del treinta de Agosto de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 15 de junio del 2011, el señor Jose Antonio Domínguez Beeche, mayor, casado, administrador hotelero, cédula de identidad número uno- ochocientos once- trescientos dieciocho, vecino de San Pedro, en representación de la empresa **TRIO SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**SUPER CHEF**”, en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios para proveer*



*alimentos y bebidas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas con quince minutos y cuarenta y seis segundos del treinta de Agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 7 de Setiembre del 2011, la Licenciada Azuola Castro, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa **TRIO SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA**, por considerar que el signo propuesto corresponde a una indicación que en el comercio podría calificar o describir alguna característica del servicio que se trata,



que no tiene la suficiente aptitud distintiva requerida respecto al servicio que protegería y podría causar un claro engaño o confusión al consumidor sobre las cualidades o alguna otra características de superioridad del servicio de que se trata, a su vez inapropiable por parte de una particular, por lo que transgrede el artículo 7 literales d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El recurrente manifiesta su inconformidad, e indica que la palabra súper con o sin tilde, no se encuentra en la Real Academia Española y que la están utilizando en el idioma inglés y su significado de acuerdo al diccionario WordReference.com en el español es: “genial”. Según el diccionario Reverso Collins significa “bárbaro, tremendo, macanudo, regio, chévere, estupendo”. Debiéndose tomar nota que para efectos registrales la marca Super Chef significa en el idioma español Jefe de Cocina Genial con una connotación divertida y no de superioridad. La palabra Super es un adjetivo que se utiliza comúnmente en nuestro vocabulario de jerga estudiantil, ya que no existe en el idioma español, siendo un adjetivo como cualquier otro y se encuentra en muchos nombres comerciales y marcas. Finalmente indica que la marca Super Chef lleve al consumidor a ningún engaño, es un nombre para llamar la atención sin más, y no se esta diciendo que sea mejor o peor para nadie simplemente una marca que le brindará servicios de comida preparada a la persona, y agrega que la marca Super Chef se encuentra en proceso de inscripción en las clases 29 y 30 donde ya se publicaron edictos.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Habiendo analizado la marca propuesta “**SUPER CHEF**” por la empresa **TRIO SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA**, y los alegatos expuestos por su representante, así como la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, no puede ser autorizado el registro del signo solicitado, para proteger y distinguir “*Servicios para proveer alimentos y bebidas*”, por cuanto los vocablos que componen el signo, describen una característica que puede atribuirse a dichos servicios, dando la idea de un jefe de cocina de un



restaurante, siendo estos términos de uso común y carentes de distintividad para ser registrables, sobre los cuales no puede darse exclusividad, y descriptivos de características del servicio de que se trata, el término “CHEF” es un término común o usual para los consumidores de los servicios del sector alimenticio, “SUPER” es un vocablo que por si dota al signo de una característica de superioridad que puede que no tenga, considerándose además atributivo de cualidades a los servicios que pretenden distinguirse, por ende el signo analizado en su conjunto carece de la distintividad necesaria que debe ostentar por ley todo signo que pretenda su registro.

Debemos tener presente que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos o servicios similares, que puedan ser asociados, y que se encuentren en el mercado. Sobre el caso en discusión, esos motivos intrínsecos, que impiden la registración del signo se encuentran contenidos en los incisos d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual



se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (**Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**).

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Así las cosas, el signo solicitado “**SUPER CHEF (DISEÑO)**”, en clase 43 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los productos antes citados, no puede ser inscrito por carecer de distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca. Bajo el contexto expuesto y siendo que el término **CHEF** no cumple con una función identificadora del producto a proteger, como tampoco ser capaz de acompañar para otorgarle distintividad a la palabra **SUPER** y disminuirle su significado propio de superioridad, su registro deviene imposible de ser admitido.



Por las razones antes expuestas, avala este Tribunal el criterio del órgano a quo al establecer que:

*“... el signo marcario propuesto corresponde a una indicación que en el comercio podría calificar o describir alguna característica del servicio que se trata, no tiene la suficiente aptitud distintiva requerida respecto al servicio que protegería y podría causar un claro engaño o confusión al consumidor sobre las cualidades o alguna otra característica de superioridad del servicio que se trata, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales, d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

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

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monique Azuola Castro, en representación de la **TRIO SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con quince minutos y cuarenta y seis segundos del treinta de Agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de servicios “**SUPER CHEF**” en clase 43 de la clasificación 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

### **Descriptores**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**