



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2010-0521-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “UN SABOR CINCO ESTRELLAS” (35)

MAHOU S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 614-10)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 571-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de Calle 19, Avenida 10, Casa N°872, 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 sociedad **MAHOU S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Paseo Imperial, 32-28005, Madrid, España, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y ocho segundos del veinte de Mayo del dos mil diez.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de Enero del 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición dicha solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**UN SABOR CINCO ESTRELLAS**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, para proteger y



distinguir “Servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina; servicios de importación y exportación; servicios de venta al detalle en comercios; servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de catorce horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y ocho segundos del veinte de Mayo del dos mil diez, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**UN SABOR CINCO ESTRELLAS**”.

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Junio del 2010, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, apeló la resolución referida.

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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y no probados: Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. Sobre el Fondo del Asunto. Acerca de la Resolución Apelada y los Argumentos esgrimidos por la parte Apelante. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios denominada “**UN SABOR CINCO ESTRELLAS**”, en clase 35 de la nomenclatura internacional, argumentando que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios calificativos de las cualidades del servicio a proteger en la clase 35 internacional careciendo de distintividad, por lo que resulta inapropiable por parte de un particular, lo cual transgrede el literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente manifiesta que no está de acuerdo con la calificación realizada por cuanto los servicios a proteger no llevan una relación o cualidad descriptiva o calificativa con la marca “**UN SABOR CINCO ESTRELLAS**”, ya que los servicios a proteger no se han presentado al público consumidor con esa marca por lo que resulta ingenioso e innovador, considerando que se tiene una gran confusión en cuanto a lo que debe entenderse por términos genéricos y de uso común, cometiendo el error de utilizarlos indistintamente como si se tratara del mismo tema. Agrega además que la marca “**UN SABOR CINCO ESTRELLAS**” es en si misma una marca novedosa que no infringe las normas de la Ley de marcas sino que es una combinación que no ha sido presentada en el mercado, por lo tanto la misma no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los servicios que desea proteger, y mucho menos que se trata de términos genéricos.

Coincide este Tribunal que la denominación “**UN SABOR CINCO ESTRELLAS**” para proteger Servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina; servicios de importación y exportación; servicios de venta al detalle en comercios; servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas, en clase 35, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas, por las razones que se expondrán a continuación:



El signo solicitado da la idea al consumidor de una condición de alta calidad que pudiera no tener los servicios protegidos, lo anterior puede inducir a confusión, por lo que le es aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas que, pretende evitar que se registren signos que puedan,

“...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...”

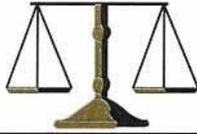
(Lo resaltado no es del original)

Asimismo considera también este Órgano Colegiado que el signo carece de distintividad, según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Es importante determinar que en términos generales, existen dos razones por las cuales los signos no pueden ser inscritos como marcas: 1- Porque el signo no tiene la capacidad de identificar o individualizar el producto que se quiere proteger; o 2- Porque el signo no puede diferenciarse de otros previamente otorgados, para proteger productos de la misma especie y/o clase, según lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas.

De lo anterior se colige que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, como en este asunto donde el signo solicitado por ser atributivo de cualidades, contiene una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio.

No concuerda este órgano en alzada con lo alegado por la parte recurrente por cuanto en el presente caso, el signo solicitado, además de tratarse de una denominación con significado propio; que al ser atributiva de cualidades a los servicios que pretende proteger, en aplicación del



artículo 7 inciso j), puede causar engaño o confusión al consumidor ya que otorga una calidad que pueden no tener, lo cual hace que el signo solicitado no tenga suficiente capacidad distintiva.

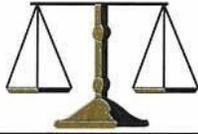
Siendo que del significado de la denominación solicitada, en su conexión con los servicios que pretende distinguir, resulta una posibilidad de confusión en los extremos dichos (artículo 7 inciso j).

Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante alegue en su exposición de agravios que la marca es novedosa, no es compartido por cuanto coincide este Tribunal con lo resuelto por el **a quo** y considera que está conformada por términos genéricos, y de uso común pudiendo inducir a error al público consumidor respecto a los productos que la solicitante desea proteger, siendo que los conceptos de **UN SABOR CINCO ESTRELLAS** denota una idea de un producto de alta calidad que aunque sea un término conocido en la jerga turística para designar lo máximo en calidad, son términos que describen y pueden llevar a confusión o engaño al consumidor promedio.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto concluye este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción “**UN SABOR CINCO ESTRELLAS**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no es registrable por resultar engañoso y no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca. Por tanto, se confirma la resolución apelada, pero por las razones expuestas por este Tribunal.

TERCERO: 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición dicha, en contra de la resolución de las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y ocho segundos del veinte de Mayo del dos mil diez, 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.-**

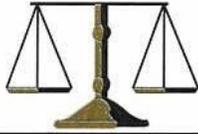
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

- Marca intrínsecamente inadmisibile.
- Marca descriptiva.