



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0558-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo “PANADERÍA LA FAVORITA DEL VALLE”**

**ARNALDO BONILLA QUESADA APODERADO DE MIGUEL ALVARADO ARTAVIA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 8410-09)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 573-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del seis de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno setecientos cincuenta y ocho seiscientos sesenta en su condición de apoderado especial del señor Miguel Alvarado Artavia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y un minutos ocho segundos del veintiséis de mayo de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el veintiocho de setiembre de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial del señor Miguel Alvarado Artavia, solicitó la inscripción de la marca de comercio



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---



La marca consiste en una figura original y novedosa semejante a un cocinero con una bandeja con pan y un pan cuadrado en tajadas, todas estas figuras dentro de un rectángulo amarillo y las palabras “**LA FAVORITA DEL VALLE**” escritas en color verde para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional:” Café, te cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza: vinagre, salsas (condimentos) ; especias, hielo.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las doce horas treinta y un minutos ocho segundos del veintiséis de mayo de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha dieciséis de junio de dos mil diez el señor Arnaldo Bonilla Quesada, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado especial del señor Miguel Alvarado Artavia por haber considerado "(...) b) *que dada la conformación de la frase "PANADERÍA LA FAVORITA DEL VALLE", dentro del distintivo marcario es claro que lo que crea en la mente del consumidor es una expectativa como lo indica el signo marcario de "PANADERÍA"(...) que nuestra legislación marcaria establece literalmente en el "Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes(...) Párrafo final) Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio, es decir se establece claramente la prohibición para registrar como marcas, signos que no tengan la suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, por lo que en el caso que nos ocupa al referirse la solicitud a un signo marcario denominado "PANADERÍA LA FAVORITA DEL VALLE", de permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición apuntada al ser los servicios a proteger totalmente distintos a esta característica enunciada en el distintivo solicitado".*

El apoderado del señor Miguel Alvarado Artavia en su memorial de apelación indicó que el signo distintivo a registrar es LA FAVORITA DEL VALLE (DISEÑO), mixto en clase 30 internacional y que por un error material se indicó que se hacía reserva de las palabras "La



Favorita del Valle” sin, incluir la palabra panadería, reservando para sí de igual forma los colores y el diseño indicados, que la marca solicitada no posee aptitud distintiva, no describe ninguna cualidad, por lo que no puede engañar y que tampoco señala aptitud alguna para el consumo, ni se refiere a la cantidad, calidad o a cualquier otra característica de los productos que pretende proteger.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(....)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*



*Párrafo final) Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando 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).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”*

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 o descriptivo 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 puede ser objeto de registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el art3culo 7 **inciso g**) y p3rrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto,



para proteger y distinguir en clase en clase 30 de la nomenclatura internacional:” Caf3, te cacao, az3car, arroz, tapioca, sag3, suced3neos del caf3; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteler3a y confiter3a, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza: vinagre, salsas (condimentos) , especias, hielo”.

Conforme a lo anteriormente considerado, procede este Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto por el apoderado especial del se3or Miguel Alvarado Artavia, en contra de la resoluci3n emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y un minutos ocho segundos del veintis3is de mayo de dos mil diez, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelaci3n planteado por el licenciado Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial del se3or Miguel Alvarado Artavia, en contra de la resoluci3n emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y un minutos ocho segundos del veintis3is de mayo de dos mil diez, la



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

cual se confirma. 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 .-**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Guadalupe Ortiz Mora*

-