



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0030-TRA-PI

**Solicitud de registro de la marca de comercio: “LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)”
TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y SIETE S.R.L, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-6888)

Marcas y otros signos

VOTO N° 607-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de julio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Vanesa Calvo González**, mayor, casada dos veces, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y uno-setecientos ochenta, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE S.R.L**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Mata Redonda, Sabana Oeste, de Canal Siete, 100 Sur, Torre Vista del Parque, Piso 3, Oficina 8, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:16 horas del 2 de diciembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de agosto del dos mil trece, la licenciada Vanessa Calvo González, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo:



como marca de comercio para proteger y distinguir, “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extracto de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza,.

No obstante, lo anterior, la empresa solicitante en virtud de la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:37:32 horas del 28 de setiembre del 2015, y mediante escrito presentado el 11 de noviembre del 2015, modifica la solicitud de inscripción del signo distintivo LANGOSTAS SEAFOOD RESTAURANT (diseño) para que se lea la solicitud como “LANGOSTAS BAR & GRILL”, en la que cambia las palabras SEAFOOD RESTAURANT por las palabras “BAR & GRILL”. El Registro en la resolución final de las 14:01:16 horas del 2 de diciembre del 2015, en su parte considerativa indica que dicha modificación no elimina el carácter engañoso del signo, así como su evidente falta de distintividad.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:01:16 horas del 2 de diciembre del 2015, dispuso en lo conducente “[...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”, porque incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. La licenciada Vanessa Calvo González, en representación de la empresa **TRESCIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE S.R.L**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre del dos mil quince, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en



contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mencionado, mediante resolución de las 11:40:33 horas del 5 de enero del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 11:40:35 horas del 5 de enero del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, y previa deliberación del caso.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, resolvió rechazar el signo solicitado en las clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos c), g) y j), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

La representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos argumenta: **1.-** Que en clase 29 solicita proteger los productos de carne, pescado, carne de ave, y carne de caza, con especialidad en los productos de pescado como langostas, pero no excluyendo el resto de productos de origen



animal. **2.-** No lleva lógica la delimitación pues la clase es la que contiene todos los postulados. **3.** Hay violación al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. **4.-** El signo permite determinar que se trata de un bar y parrillada de productos de origen animal con especialidad en los productos de langosta y no solamente de un bar como lo alega la registradora. **5.** Se pretende proteger productos como pollo y carne para incluirlos en el menú. **6.-** El signo es distintivo. **7.-** Que la marca cuenta con notoriedad que le permite hacerse notar y diferenciar no solo por su especialidad en mariscos y langostas, sino por su ubicación. en la zona costera. **8.-** El no permitir ofrecer en el local comercial productos alimenticios más allá de las langostas, violenta el artículo 7 del Convenio de París, y pone de ejemplo restaurantes donde ofrecen en el menú todo tipo de carnes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita, como



marca de comercio

(LANGOSTAS BAR & GRILL diseño)

en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extracto de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca citada, específicamente, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7, incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin embargo, difiere del fundamento legal dado por el Registro, en cuanto a utilizar para este caso las prohibiciones establecidas en el inciso c) del artículo citado.

El inciso **c) del artículo 7** referido, establece que no puede registrarse como marca un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Como puede apreciarse, estamos en presencia de



una prohibición relacionada con aquellos signos que son genéricos o de uso común con relación al producto o servicio que se pretende distinguir. Obsérvese que este literal prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”.
(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).

A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que “La palabra “Mesa” no es registrable para mesas, pero sí lo es para heladeras”, pues, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y el bien, como también podríamos decir, que la expresión “Diesel” no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir. De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio **no es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas**, por lo que el Registro no lleva razón al aplicar el inciso en mención, ya que el signo que se pretende inscribir



(LANGOSTAS BAR & GRILL diseño), no es la forma usual con la que el público consumidor o los competidores conocen los productos que se pretenden proteger en la clase 29, pues, estos lo conocen como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extracto de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva



congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, pues la denominación LANGOSTAS BAR & GRILL no es una designación de los productos que intenta proteger en la clase mencionada.

De acuerdo a lo señalado, y del examen de conjunto realizado al signo que pretende su registro, tal y como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se observa que el mismo es mixto, está formado por la denominación **LANGOSTAS BAR & GRILL**, donde el símbolo “&” es una conjunción que significa “y”, la palabra **GRILL** traducida del idioma inglés al español significa (parrilla), y se acompaña de un diseño de una langosta de color rojo. El término **LANGOSTAS** es el elemento preponderante dentro del signo, los elementos que la acompañan **BAR & GRILL** (parrilla), son términos que se utilizan en marcas de servicios de restauración donde se venderían productos bajo un determinado menú o bien se emplean en nombres comerciales en donde a través de un establecimiento se ofrece el servicio de comidas. De manera que, **BAR & GRILL** es una expresión apta para la solicitud de una marca de servicios o de un nombre comercial, no para una marca de productos, como es la que se solicita en el presente caso.

Conforme lo indicado, es necesario mencionar, que el elemento “**LANGOSTAS**” dentro del conjunto marcario, deviene engañoso para el consumidor medio quien al enfrentarlo a los productos a proteger en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, supone que este se dirige a único producto langostas y no a todos los productos que intentan registrarse en esa clase. Precisamente porque “**LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)**” puesto en todos los canales de comercialización deja la impresión gráfica, fonética e ideológica –en su conjunto– de una marca que protege y distingue el producto langostas. Desde esta perspectiva, considera este Tribunal que el signo propuesto lleva a engaño a los consumidores, esto debido cabalmente, a que uno de sus elementos “**LANGOSTAS**” que componen la denominación de la marca que se solicita registrar es engañosa en relación a los productos que pretende proteger, y por ende esta característica se extiende a todo el distintivo marcario.



En relación a este punto, el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [...], en la prohibición de signos engañosos [...] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. “(Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 254).**

De la cita transcrita se desprende, que si dentro de la denominación que conforma el signo hay un elemento engañoso, este irradiará el conjunto. Por lo que en el presente caso el signo solicitado es engañoso, resultando aplicable el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo conducente dispone: “[...] No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

Por otra parte, es importante señalar, que el artículo 7 párrafo final de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que 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, solo será acordado para este producto o servicio. No obstante, aunque el signo hace alusión a un producto, como ocurre en el presente caso, langostas; éste al confrontarlo con los productos a proteger en clase 29, a saber, carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extracto de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas,



jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, resulta engañoso, porque la información que brinda el signo a registrar provoca engaño o confusión en la mente del consumidor, en el sentido, que este podría creer que el producto a proteger es únicamente langostas.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo en cuenta el alegato sexto en el que la apelante señala que el signo solicitado es distintivo, no es admisible este argumento, por cuanto la marca como se indicó anteriormente es engañosa, y no cumple con las funciones propias del signo distintivo (Ver Arts. 2 y 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). Sobre la funcionalidad marcaria, **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, **función distintiva**, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. Por lo que podríamos decir, que el signo propuesto al ser engañoso, elimina la aptitud distintiva, que es una de las funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados. De ahí, que el signo solicitado tampoco es susceptible de registro porque no cuenta de acuerdo al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas con suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que pretende distinguir.

De manera que, en el caso analizado, la marca solicitada no podrá ser registrada como signo porque incurre en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En relación a los agravios del apelante (del 1 al 5), no son admisibles, debe comprender que en este caso existen prohibiciones de carácter intrínseco reguladas por el artículo 7 de la citada Ley de Marcas. Se trata de prohibiciones que surgen de la relación de distintividad entre el signo solicitado y los productos o servicios que se pretenden proteger con ese signo, o de la falta de distintividad existente en esa relación signo – producto. Otro concepto que debe ser aclarado a la apelante, es que la Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza



(1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>) de tal manera que las listas de clasificación de Niza no son “camisas de fuerza” ni para declarar una similitud ni para declarar una distinción de producto; y siempre será requerido un análisis particular en cada caso concreto por parte del registrador conforme al artículo 89 y 30 del reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para asegurarse que no existan prohibiciones en toda o parte de la lista de productos expresamente solicitadas por el gestionante del signo. Es decir, cuando se determina una clase de Niza, no se está eligiendo la totalidad de los productos o servicios de esa clase, sino, solo aquella que proceda conforme la actividad comercial que se pretenda realizar o el producto que se quiere comercializar en el mercado. En nuestro caso, si el signo contiene la palabra “langosta” que sería un tipo de marisco protegido por la clase 29; no puede pretender la protección de otros tipos de carne distintos de mariscos, pues, tal uso no sería técnicamente arbitrario, sino, engañoso. Se debe indicar que no limita tal racionamiento la libertad de comercio, para que el apelante pueda o no agregar platos al menú de su restaurante, lo cual, no es ni la finalidad de la protección marcaria, ni la competencia del registro, acorde con el artículo 20 del reglamento, y los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Registro debe realizar una calificación de la solicitud con base en la Ley de Marcas y su Reglamento, de acuerdo al Principio de legalidad y no como una violación del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, referente a las reglas de la lógica, la justicia o la conveniencia como lo afirma el apelante.

Partiendo de lo anterior, considera este Tribunal que el octavo alegato planteado por la recurrente en cuanto a que no se permite ofrecer en el local comercial productos alimenticios más allá de las langostas, lo que violenta el artículo 7 del Convenio de París y pone el ejemplo que hay restaurantes donde ofrecen en el menú todo tipo de carnes, no es admisible; porque si el signo en su conjunto marcario refiere al vocablo langostas, que es un tipo de marisco, el consumidor supondría que este distingue ese único producto y no todos los productos que pretende proteger en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y



legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compota, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. Por lo que el signo solicitado “LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)” induce a engaño a los consumidores precisamente porque uno de los elementos que conforman el conjunto marcario “LANGOSTAS” en relación con los productos que pretende proteger es evidentemente engañoso.

Lleva razón el Registro al considerar engañoso, el signo solicitado de acuerdo a los incisos g) y j) del artículo 7, y se excluye de aplicación el inciso c) del numeral citado, por las razones expuestas.

Respecto al sétimo alegato que establece la apelante, en cuanto que la marca cuenta con notoriedad que le permite hacerse notar y diferenciar no solo por su especialidad en mariscos y langostas, sino por su ubicación. en la zona costera, tampoco es admisible, pues la sola manifestación de la recurrente de que la marca solicitada es notoria no es motivo suficiente para que tanto el Registro como este Tribunal tenga por cierto dicho alegato, pues para determinar si una marca es notoria o no, la parte interesada debe aportar prueba fehaciente para demostrar la notoriedad. De manera que esta Instancia de Alzada para decidir si la marca solicitada es notoria o no, requiere que esta sea demostrada por quien la alega, hecho que no ocurre en el presente asunto.

Conforme a los argumentos expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Vanessa Calvo González**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:16 horas de 2 de diciembre del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)**” en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Vanessa Calvo González**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:16 horas del 2 de diciembre del 2015, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“LANGOSTAS BAR & GRILL (diseño)”**, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33