



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0579-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo “MINIBAR SYSTEMS” (DISEÑO)**

**MINIBAR A.G, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1270-2010)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 762-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis- seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **MINIBAR A.G**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y dos minutos dieciséis segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el dieciséis de febrero de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **MINIBAR A.G**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza y domiciliada en Blegistrasse 9, CH-6340 Baar, Suiza solicitó la inscripción de



MINIBAR SYSTEMS

la marca de comercio

en clase 09 internacional para proteger y



distinguir “Aparatos electrónicos para verificación de inventarios manuales y automáticos para refrigeradores de cuartos de hotel y para la transmisión de dichos datos”. En clase 11 internacional para proteger y distinguir “Refrigeradores, gabinetes de refrigeración móviles para transporte de alimentos y bebidas”

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

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintitrés de junio de dos mil diez la licenciada María del Pilar López Quirós, 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 Mora Cordero, 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. LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la



apoderada de la compañía **MINIBAR A.G**, por haber considerado”(…) e) *En cuanto al escrito presentado el veintitrés de marzo del dos mil diez, donde el solicitante indica no hacer reserva de los términos MINIBAR ni SISTEMAS; sin embargo cabe mencionar al respecto que el hecho de no hacer reserva de dichos términos, no elimina la falta de distintividad del signo; por otro lado con respecto a que el signo es mixto y que ello le brinda mayor fuerza; es necesario decir que tratándose de símbolos mixtos , en la mente del consumidor no queda el diseño sino la parte denominativa . Ahora bien de acuerdo que el término es inglés y que ello no define la finalidad de los servicios de las clases 9 y 11 que protege; ello no es cierto dado que es de fácil entender que dicho término se refiere a cualquier aparato eléctrico en forma de caja o gabinete y que sirve para refrigerar; por lo tanto al ser un término genérico de uso común; no le aporta nada original ni distintivo que le haga objeto de inscripción”(…) En virtud de lo anterior este Registro considera que el signo marcario propuesto contiene un elemento literario de uso común y genérico que relacionados a los productos que desea proteger en clases 09 y 11 internacional, carecen de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger” .*

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la compañía **MINIBAR A.G**, argumentó que el Registro en su resolución de rechazo señaló que estamos frente a una marca compuesta por términos genéricos, los cuales son una descripción de los productos a proteger, que su representada procedió a realizar una adaptación a la marca en la cual adquiere distintividad y originalidad respecto a los productos y servicios que protege, contando con todas las características necesarias para optar por la protección registral en las clases 9 y 11 respectivamente.

**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:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio que se trata.*

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

De acuerdo con el inciso c) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea una designación común del producto o servicio que se trata, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio. 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 registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,



no puede ser autorizado el registro del signo propuesto **MINIBAR SYSTEMS** nótese que la marca solicitada “MINIBAR SISTEMAS” es un signo compuesto por MINIBAR y SISTEMAS siendo que la traducción es “Minibar sistemas“ no genera distintividad y se vuelve descriptiva del servicio a proteger en este caso, en clase 09 internacional “Aparatos electrónicos para verificación de inventarios manuales y automáticos para refrigeradores de cuartos de hotel y para la transmisión de dichos datos” y en clase 11 internacional : “Refrigeradores, gabinetes de refrigeración móviles para transporte de alimentos y bebidas” .

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **MINIBAR A.G**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y dos minutos dieciséis segundos del treinta y uno de mayo de e dos mil diez, la que en este acto se



confirma..

**CUARTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada especial de la sociedad, compañía **MINIBAR A.G**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y dos minutos dieciséis segundos del treinta y uno de mayo de 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 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*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*