



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0353-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “TODO POR UN ROJO”

BURGER KING CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11222 - 2014)

Marcas y otros signos

VOTO N° 893-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta minutos del diez de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-532-390, en su calidad de apoderado especial de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos con nueve segundos del veintitrés de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 19 de diciembre de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Florida, Estados Unidos, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios: **“TODO POR UN ROJO”**, en las siguientes clases del nomenclátor de Niza.



En **clase 29**: *“Piezas de pollo; papas fritas; papas fritas a la francesa; hash Brown de papa; ensaladas de jardín; leche y productos lácteos con exclusión de helado, leche helada y yogur congelado; batidos de leche; bebidas a base de leche; aros de cebolla; manzanas procesadas; crema batida; jaleas; mermeladas; huevos; tocino; queso; encurtidos; cebollas procesadas; comidas preparadas que comprenden principalmente de carne, pescado y aves de corral; componentes para las comidas, es decir, carne de res, pollo y empanadas de hamburguesas de pescado; todo lo anterior vendido en restaurantes para consumo dentro o fuera de las instalaciones.”*

Clase 30: *“Sándwiches de hamburguesas; sándwiches de pescado; sándwiches de pollo; emparedados de hamburguesa vegetariana; sándwiches de desayuno; bocadillos calientes; burritos; sándwiches; sándwiches “wrap”; hamburguesas contenidas de panecillos; pan francés; panqueques; condimentos, a saber, pepinillo y condimento de sándwich; mostaza; salsa de tomate; mayonesa; aderezos para ensaladas; harina de avena; rollos de canela, buñuelos; empanadas; postres compuestos principalmente de helado y leche helada y que incluye una variedad de ingredientes seleccionados por el cliente, es decir, jarabe con sabor a café, migas de galleta, pasteles, relleno de malvavisco, y con sabor, preparado y frutos secos procesados; productos lácteos, a saber, helado, helado de leche y yogur congelado; todo lo anterior vendido en restaurantes para su consumo dentro o fuera de las instalaciones.”*

Clase 43: *“Servicios de suministros de alimentos y bebidas; alojamiento temporal; servicios de cafetería y bar de café; servicios de alimentación y preparación de bebidas; servicios de restaurante de alimentos y bebidas para llevar; servicios de restaurante; servicios de restaurante de comida rápida; servicio rápido de restaurante; restaurante de autoservicio; barra de bocadillo, servicios de restaurante y bar entre ellos para llevar; suministro de comidas preparadas; preparación de alimentos o comidas para consumo dentro o fuera de las instalaciones.”*



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, siete minutos con nueve segundos del veintitrés de marzo de dos mil quince, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 09 de abril de 2015, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Por resolución de las quince horas, cuarenta y seis minutos con veinticinco segundos del trece de abril de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; “... *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ...*”, y por medio del auto de las quince horas, cuarenta y ocho minutos con cuarenta y cinco segundos, dispuso; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. ...*”.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado “**TODO POR UN ROJO**” para las clases 29, 30 y 43 del nomenclátor internacional de Niza, al determinar que contiene elementos que causan engaño respecto de los productos y servicios que se desean proteger, como, falta de aptitud distintividad, no siendo posible su coexistencia registral. Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **BURGER KING CORPORATION** dentro de sus agravios manifestó que, su representada fue fundada en 1954 y es la segunda cadena de hamburguesas en el mundo. Y creadora del WHOPPER, cuenta con más de 50 años de carrera exitosa y reconocida en todo el mundo. Señala que conforme al principio de unicidad la marca propuesta “**TODO POR UN ROJO**” debió ser analizada en su conjunto, siendo que ello brinda una idea definida y concreta al consumidor sobre la marca y la identifica con el producto que protege. Agrega, que sobre la distintividad del signo propuesto, este no describe el producto que protege. Además, la marca **TODO POR UN ROJO** no se confunde con ninguna otra existente y que al tener esa cualidad, contiene distintividad que la identifica por sí sola frente al producto y/o servicio sin que se confunda con otro igual o similar. Que el Registro en ocasiones anteriores ha permitido la inscripción de nombres comerciales y señales de propaganda que hacen referencia al precio de los productos.

Asimismo, agrega la parte recurrente respecto del supuesto engaño o confusión que puede causar el signo de su mandante con relación a las características del producto y/o servicios, e indica que el artículo 46 de la Ley de Promoción de la Competencia al Consumidor y Defensa Efectiva del Consumidor, No 7472 indica que si el consumidor se considera afectado porque el producto y/o servicio adquirido no lleno sus expectativas respecto de la forma en que este se presenta al mercado y su efectividad, los competentes para conocer de ello son la Comisión Nacional del Consumidor o los Jueces de la Republica, y por tanto no le compete al Registro concluir que el consumidor es engañado. Se adjunta jurisprudencia del Voto



0035-2013 emanado por este Tribunal Registral Administrativo, por medio del cual la parte recurrente concluye que la marca de su representada puede ser registrada, ya que no transgrede el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas. Por lo anterior, solicita se declare con lugar la apelación interpuesta y se continúe con el trámite de registro de la marca “**TODO POR UN ROJO**” para las clases 29, 30 y 43.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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**. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **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. (...).** **j) Pueda 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 corresponde a su original)

En este sentido, cabe indicar que 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 como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la suficiente actitud distintiva. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, la cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Para el caso bajo examen, no podríamos obviar al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, la denominación propuesta “**TODO POR UN ROJO**” hace alusión a una expresión coloquial costarricense, con el empleo de la frase “**UN ROJO**” la cual no podría ser apropiable, al ser una expresión de uso común. Situación, que incluso podría generar una ventaja sobre sus competidores, para productos de su misma naturaleza.

Por lo que, ante la falta de elementos que le proporcione la distintividad necesaria al signo para poder asumir su función, siendo que la expresión utilizada es de uso común y solo podría ser utilizada como complemento dentro de una propuesta, no así como la parte preponderante del signo, sea, como el elemento esencial y único a valorar dentro del distintivo, en virtud de que el calificador debe salvaguardar los derechos de los demás comerciantes a poder utilizar tales expresiones dentro de sus propuestas.

Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas, que en lo de interés dice: *“Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio.”*, ligado al artículo 24 inciso b) del Reglamento a dicha Ley, que indica: *“En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.”* En este sentido, al no contar



la propuesta con otros elementos que no sean de uso común, le impide a la Administración registral conceder su protección, dada la carencia de aptitud distintiva.

Ante las citadas consideraciones y siendo la falta de distintividad una causal de inadmisibilidad, conforme de esa manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se debe proceder a su denegatoria, criterio que fue externado por el Registro de la Propiedad Industrial y que avala este Órgano de alzada.

Por otra parte, este Órgano de alzada no comparte el rechazo en cuanto al artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dejando su inadmisibilidad únicamente con relación al artículo 7 inciso g) del citado cuerpo normativo, tal y como se analizó.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Alega el representante de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, que su representada fue fundada en 1954 y es la segunda cadena de hamburguesas en el mundo. Y creadora del WHOPPER, y que además cuenta con más de 50 años de carrera exitosa y reconocida en todo el mundo. Este Tribunal, estima procedente indicar que si bien su representada cuenta con ese prestigio, es una situación que escapa de poder ser analizada por este Órgano de alzada, en este proceso ya que ello es ajeno y es trascendental para las resultas del presente caso. En consecuencia, no son atendibles sus reparos en este sentido.

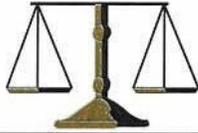
Indica la parte recurrente que conforme al principio de unicidad la marca propuesta “**TODO POR UN ROJO**” debió ser analizada en su conjunto, siendo que ella le brinda una idea definida y concreta al consumidor sobre la marca y la identifica con el producto que desea proteger. Sin describir el producto que protege, y proporcionándole con ello distintividad. Al respecto, se desprende de la resolución apelada que el signo marcario propuesto, si fue analizado por el Registro de la Propiedad Industrial en su conjunto e integridad, terminándose de esa manera que no cuenta con distintividad para ser objeto de protección registral, siendo



este un requisito indispensable que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificarlo con el producto. Lo anterior, dado que al analizar la propuesta las palabras que lo conforman, no tienen ningún otro elemento que le proporcione esa característica, son palabras que en torno a los productos no lo distinguen de otros, siendo además necesarias en el comercio, lo que provoca que el producto no pueda ser individualizado por el consumidor y en atención a ello debe de denegarse su protección, conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Además, señala el recurrente que la marca **“TODO POR UN ROJO”** no se confunde con ninguna otra existente y que, al tener esa cualidad, contiene distintividad que la identifica por sí sola frente al producto y/o servicio sin que se confunda con otro igual o similar. Debe recordar al recurrente, que la protección de un signo marcario es procedente cuando una marca permite no solo distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, sino que, además por considerarse suficientemente distintiva o susceptibles de identificar esos bienes o servicios, por consiguiente, que no incurra en las causales de inadmisibilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. En este sentido, el hecho de que no exista otro signo igual o similar inscrito no la hace distintiva y mucho menos merecedora de registro, si contraviene la normativa aludida. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son atendibles.

Que el Registro en ocasiones anteriores ha permitido la inscripción de *nombres comerciales* y *señales de propaganda* que hacen referencia al precio de los productos. Al respecto, cabe señalar, que conforme al principio de individualidad la calificación realizada por el operador jurídico a los signos debe ser conforme a cada caso particular y de acuerdo a su propia naturaleza, así como de las normas existentes para dicho fin, sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en



el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son procedentes. Máxime, que tal y como se desprende de las manifestaciones realizadas por el recurrente líneas atrás, los registros inscritos a los que se hace alusión, difieren con relación al caso bajo examen, por ende, con su calificación y requerimientos. En consecuencia, sus argumentaciones no son procedentes al caso bajo examen.

Asimismo, agrega a sus agravios que respecto del supuesto engaño o confusión que puede causar el signo de su mandante con relación a las características del producto y/o servicios que desea proteger, el artículo 46 de la Ley de Promoción de la Competencia al Consumidor y Defensa Efectiva del Consumidor, No 7472 indica que si el consumidor se considera afectado porque el producto y/o servicio adquirido no lleno sus expectativas respecto de la forma en que este se presenta al mercado y su efectividad, los competentes para conocer de ello son la Comisión Nacional del Consumidor o los Jueces de la Republica, y por tanto no le compete al Registro concluir que el consumidor es engañado. Respecto de dicho extremo este Tribunal, no objeta dicho hecho, sin embargo, cabe aclarar al apelante que corresponde a la Administración registral, autorizar o no la inscripción de los signos distintivos sometidos a su estudio conforme el bloque de legalidad, verificando que no incumplan las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto a la jurisprudencia incorporada del Voto 0035-2013, dictado por este Tribunal Registral Administrativo, por medio del cual la parte recurrente alega que la marca de su representada puede ser registrada, ya que no transgrede el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Al respecto, es importante indicar que tal y como se ha desarrollado líneas atrás, el proceso de calificación registral de los signos propuestos ante el Registro de Propiedad Industrial conlleva a un análisis y estudio de manera independiente y para cada caso en particular. En este sentido, la jurisprudencia de cita, no podría servir de parámetro para otorgar la inscripción de un registro, en el tanto no se cumpla con los



requisitos de forma y fondo (intrínsecos e extrínsecos) que establece nuestra legislación, contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Máxime, que el análisis y rechazo de esa solicitud operó por motivos diferentes al caso en estudio.

Por otra parte, en cuanto a que su mandante está comercializando la marca con productos que valen 1000 colones y siempre en asociación con el nombre del titular BURGER KING y para lo cual aporta a su escrito el diseño del producto que se comercializa. Respecto del citado argumento el mismo no puede ser de recibo, siendo que ello no corresponde a lo peticionado en sede registral, ya que la presente solicitud corresponde a un signo netamente denominativo bajo la frase “TODO POR UN ROJO” y no como lo ilustrado. Razón por la cual no son razonables sus consideraciones en este sentido.

Asimismo, este Tribunal concuerda con el análisis realizado por el Registro de instancia, en cuanto a considerar que la frase empleada TODO POR UN ROJO no resulta apropiable, tratándose de que coloquialmente en nuestro país un rojo en el comercio se utiliza para referirse a mil colones (₡1000), lo cual no podría ser monopolizado por un único comerciante. Siendo procedente de esa manera su denegatoria.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y doctrina que antecede, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos con nueve segundos del veintitrés de marzo de dos mil quince, la cual se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos con nueve segundos del veintitrés de marzo de dos mil quince, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora