

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0387-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

DB CHILE SpA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-10399

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0548-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y tres minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **DB CHILE SpA**, sociedad constituida y existente de conformidad a las leyes del Estado de Chile, con oficina principal en Avenida El Bosque Norte 0177, oficina 1101, Las Condes, Santiago, Chile, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:29 horas del 16 de junio de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de diciembre de 2020, el abogado León Weinstok Mendelewicz en su condición de apoderado especial de la empresa **DB CHILE SpA** solicitó la inscripción de signo **JUST BURGER (diseño)**,

para proteger como marca de fábrica y comercio en clase 43 de la nomenclatura internacional: restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida, servicios de reserva en restaurantes, servicios de restaurante, servicios de salón de café, servicios de snack-bar.

Mediante resolución final dictada a las 08:46:29 horas del 16 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada



porque consideró que la marca  consiste en su totalidad en un denominativo de términos genéricos y de uso común en relación con los servicios, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de julio de 2021, la representación de la empresa solicitante **DB CHILE SpA**, apeló lo resuelto, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios lo siguiente:

1. La resolución impugnada realiza un análisis incorrecto, no analiza los elementos que sí son capaces de darle distintividad al signo. Tampoco hace una valoración del conjunto de elementos. **Just Burger** no es la forma común con la que un consumidor se refiere a un restaurante de comida rápida.
2. El hecho de que la marca solicitada incluya una palabra de uso común (*burger*), no significa que no pueda tener distintividad ni que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de marcas, vaya a obtener la exclusividad de esa palabra, en caso de obtener el registro. Cita la resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia 161-F-S1-2016 de las 09:30 horas del 10 de noviembre de 2016.

3. La marca es evocativa.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, la aptitud distintiva es una particularidad de la marca y representa su función esencial, porque está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que estén a su disposición en el mercado. Sobre este particular, la Ley de marcas 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 estos

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo pretendido, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la aptitud distintiva dentro del derecho marcario representa la pauta para determinar el registro de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Partiendo de lo indicado, es importante señalar que, en el caso en examen se

observa que la marca de fábrica y comercio propuesta  pretende la protección de: restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida, servicios de reserva en restaurantes, servicios de restaurante, servicios de salón de café, servicios de snack-bar, en clase 43 de la nomenclatura internacional.

Traducido del idioma inglés al español “JUST BURGER” significa “SOLO HAMBURGUESA”, el signo en su conjunto se compone de dos palabras JUST y BURGER, y el diseño de tres líneas ubicadas en posición horizontal debajo de su parte denominativa elementos que además se ubican dentro de una figura geométrica rectangular. La palabra **BURGER** dentro del signo es un término genérico, que son aquellos que se limitan a designar los productos o servicios, o bien designan el género, categoría o especie de estos; además es de uso común, porque habitualmente es usado en el giro comercial correspondiente a este tipo de productos. El vocablo **JUST** y el diseño de **tres líneas ubicadas en forma horizontal**, son elementos que le otorgan aptitud distintiva al signo, lo que permite que el consumidor lo individualice o diferencie de otros signos que ofertan en el mercado servicios de su misma especie o clase.

De modo tal, que el signo propuesto es mixto, conformado por tres elementos; no obstante, de acuerdo con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual la marca “**JUST BURGER**”, consiste en su totalidad en términos genéricos y de uso común en relación con los servicios, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas; sin embargo, de la visión de conjunto del signo, si bien es cierto, este contiene como se indicó líneas atrás, un elemento de carácter genérico y de uso común como es la palabra **BURGER**, este no es el único elemento que lo compone, porque cuenta además con el vocablo **JUST** y el **diseño de tres líneas ubicadas en forma horizontal**, que le añaden aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger, sean, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida, servicios de reserva en restaurantes, servicios de restaurante, servicios de salón de café, servicios de snack-bar; por lo que considera este Tribunal que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de marcas, es posible su inscripción; esta norma dispone:

Artículo 28- **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 necesario en el comercio.

A tenor de lo anterior, estima este Tribunal que el signo solicitado en clase 43 de la nomenclatura internacional, en relación con su objeto de protección, goza de distintividad intrínseca, requisito esencial que debe tener todo signo para ser objeto de registro, tal y como lo exigen los artículos 2 y 3 de la Ley de marcas; de manera que el distintivo propuesto es capaz de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los servicios de otra de su misma especie o clase, por ello se deben acoger los agravios del apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **DB CHILE SpA**, en contra a resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca propuesta



en clase 43 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa **DB CHILE SpA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:46:29 horas del 16 de junio de 2021, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca propuesta



en clase 43 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55