

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0540-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica SAUTÉ EXPERT**

**THE JM. SMUCKER COMPANY, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-4204)**

**Marcas y otros signos distintivos**

**VOTO No. 0185-2017**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas quince minutos del veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE JM. SMUCKER COMPANY**, sociedad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Strawberry Lane, Orrville 44667 Ohio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuatro minutos cuarenta segundos del dos de setiembre de dos mil dieciséis.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de mayo de 2016 por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio **SAUTÉ EXPERT** en clase 29 internacional para proteger y distinguir: “*aerosol antiadherente para cocinar*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 14:31:14 del 2 de junio de 2016 le indica al solicitante objeciones por motivos intrínsecos conforme lo dispuesto por el artículo 7 inciso c) d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas cuatro minutos cuarenta segundos del dos de setiembre de dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre de 2016, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **THE JM. SMUCKER COMPANY** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Jueza Mora Cordero , y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Y NO PROBADOS:** No existen de interés para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante

Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral ya que los términos Sauté Expert que traducido al español significan “salteado experto” señalan directamente al consumidor una característica del servicio.

Por su parte, el apoderado de la empresa **THE JM. SMUCKER COMPANY** señala que el signo fue solicitado para proteger productos en clase 29, y que no se trata de un producto de la clase 11 ni de la clase 43 para proteger servicios de restaurante, como lo interpreta el Registro, indica que el “salteado” es una técnica de cocina y que es un signo evocativo. Continúa manifestando que no resulta procedente dividir un signo, ya que el consumidor percibe una marca como un todo y el análisis de conjunto es lo que le da distintividad, agrega que en cuanto al presunto engaño que se señala, que el nombre del signo no ofrece características especiales ni aumentadas que induzcan a error al consumidor siendo que la prueba más clara de ello es la existencia de un gran número de marcas que incluyen el término “expert” para todo tipo de productos o servicios. Solicita se declare con lugar el recurso planteado y se continúe con el trámite de inscripción.

**TERCERO. SOBRE EL 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)

Dentro del análisis de registrabilidad, se deben valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 y 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:*

*(...)*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate.*

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

La marca que nos ocupa es de tipo denominativa, el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es SAUTÈ EXPERT que traducida al español significa según el propio solicitante “Salteado Experto”, a simple vista nos encontramos en presencia de una denominación en inglés y que al consultar su definición en el Diccionario de la Real Academia define los términos de la siguiente manera: *Experto: experto, ta Del lat. expertus 'experimentado'. 1. adj. Dicho de una persona: Práctica o experimentada en algo. Es una conductora experta. 2. adj. Dicho de una persona: Especializada o con grandes conocimientos en una materia.* <http://dle.rae.es/?id=HJ0lOYQ> y el término salteado saltar *De salto y -ear.tr. 1. tr. Sofreír un alimento a fuego vivo en manteca o aceite hirviendo* (<http://dle.rae.es/?id=X6l42bM>)

Para proteger y distinguir en clase 29: “*aerosol antiadherente para cocinar*”, vemos como el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad respecto a los productos que desea proteger en clase 29 internacional, ya que el aerosol para cocinar se utiliza para freír los alimentos.

Se consideró que por sí mismo el signo propuesto no reúne las condiciones para marcar esa diferencia que se requiere en el mercado como es la distintividad, y que se constituye en el elemento esencial que contempla la ley para una sana competencia en el mercado

Al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto viola los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el signo en su conjunto y en relación a los productos que protege, carece de la necesaria distintividad para su inscripción.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad. Cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos o servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Respecto de los agravios, es importante señalar que en cuanto al alegato que la marca no protege productos de la clase 11 y servicios de la clase 43 sino que está dirigida a la protección de productos de la clase 29 se debe señalar que ha quedado claro en el expediente que el análisis del signo realizado por el a quo ha sido para la clase 29 internacional. Tal y como quedó indicado el término SAUTÉ EXPERT que su traducción al español es “Salteado Experto” se ha analizado en su conjunto, y respecto a los productos a proteger en este caso aerosol antiadherente para cocinar, o sea un aerosol para saltear alimentos, el consumidor al ver el signo asume que con el aerosol se va a lograr obtener un “salteado experto” de los alimentos que se van a cocinar, de tal manera que al ser una descripción del producto no se encuentra esa distintividad que diferencia el aerosol antiadherente de otros aerosoles de igual naturaleza en el mercado. En cuanto al alegato de que existen otros signos inscritos con el Registro que incluyen el elemento “Expert” se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y

exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto.

Por las indicadas razones, no resultan de recibo los alegatos del recurrente para fundamentar su petición de que se conceda el registro solicitado, en razón de lo cual no puede resolverse este asunto en forma distinta a como lo hizo el Registro A quo,

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE JM. SMUCKER COMPANY** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuatro minutos cuarenta segundos del dos de setiembre de dos mil dieciséis, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE JM. SMUCKER COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuatro minutos cuarenta segundos del dos de setiembre de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma,

rechazando la inscripción del signo solicitado. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**