

RESOLUCIÓN FINAL

Exp. N° 2007-0287-TRA-PI

Solicitud a la inscripción de la marca “SAZONADORES HAY MUCHOS, PERO SABROSADOR SOLO CONTINENTAL”

UNILEVER N.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 03-933)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 093-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, mayor, soltero, abogado, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos setenta y seis-doscientos ochenta y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y seis segundos del veintiocho de junio del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de febrero del dos mil tres, el licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino del San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa

UNILEVER N.V., solicitó al Registro la inscripción de la marca multiclase, en clase 29, y 30 de la nomenclatura internacional **“SAZONADORES HAY MUCHOS PERO SABROSADOR SOLO CONTINENTAL”**, para proteger y distinguir, en **clase 29**, carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, salsa de frutas, huevos, leche y productos lácteos, aceite y grasas comestibles; preparaciones para hacer sopas, y **clase 30**, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial, harinas y preparaciones hechas en cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, melaza, levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo”.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y seis segundos del veintidós de junio del dos mil siete, dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas, así, como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994. **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”* (la negrilla es del texto original).

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, en representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de julio del dos mil siete, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida en líneas atrás.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las

partes interesadas, o que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como un “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-** Que el señor Simón Valverde Gutiérrez, es Apoderado Especial de la compañía UNILEVER N.V. (Ver folio 30 vuelto).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. EN CUANTO A LOS MOTIVOS DEL RECHAZO DE LA MARCA SOLICITADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial cita como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales 2º, y 7º inciso g) y j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que disponen, por su orden:

“Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (...) Marca: “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 bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de us misma especie o clase. (...).”

“Artículo 7.- Marca Inadmisibile por razones intrínsecas

No podrá ser registrada 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. (...).”

Igualmente, para el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca indicada, la citada Dirección invocó el párrafo último del artículo 7° citado, que dice:

“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, el registro sólo será acordado para este producto o servicio.”

En tal sentido, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo aparte de estar conformado por palabras genéricas, estas se refieren a un determinado producto, por lo que contraviene la norma que establece que cuando la marca consista en un signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre del producto, el registro sólo será acordado para este producto.

Inconforme con dicha resolución, el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida en líneas atrás, aduciendo, que la marca solicitada **“SAZONADORES HAY MUCHOS PERO SABROSADOR SOLO CONTINENTAL”**, es susceptible de registrabilidad, ya que es una combinación de palabras que crean un signo

marcarío original y novedoso, mediante la cual se quiere proteger productos de las clases 29 y 30, sin pretender en ningún momento calificar los productos o derivar de la frase, la calidad o naturaleza de los mismos. Es decir, la marca en cuestión NO es genérica, sería genérica si estuviera compuesta únicamente por la palabra SAZONADORES para proteger sazónadores, pero en este caso dicha palabra va acompañada de seis palabras más cuya disposición y significado le otorgan plena novedad. Lo anterior, en virtud de que una de esas palabras SAZONADOR es totalmente de fantasía, y la palabra continental, es una palabra reconocida, por lo que se descarta cualquier duda en cuanto a su carácter distintivo. La importancia de que una marca sea distintiva es que el consumidor pueda asociarla con su origen sin posibilidad de confusión, lo cual se cumple claramente en este caso al contener la denominación CONTINENTAL.

CUARTO. EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LA MARCA. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló: *“1) La marca es un signo distintivo que se atribuye a ciertos bienes o servicios a efectos de distinguirlos de otros para que de esta forma puedan ser reconocidos y diferenciados dentro del mercado por los distintos consumidores y el público en general, esta idea de pensamiento es seguida por Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según se desprende del artículo 2º que la define 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 y o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”, por lo anterior podríamos venir a establecer que la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus*

productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores...”. Las anteriores conceptualizaciones son muy claras en cuanto a la finalidad de la marca, por lo que a continuación se entra a analizar si el signo propuesto se adecua a lo dicho.

QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DEL SIGNO SOLICITADO. El inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece la imposibilidad de inscripción de aquellos signos, que no poseen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica la marca, ello, por cuanto la marca debe tener capacidad distintiva, porque no se permite el registro de aquellos signos que intrínsecamente carezcan de esa aptitud, asimismo, el inciso j) de ese artículo, prohíbe la inscripción de aquellos signos que induzcan a engaño o confusión sobre la naturaleza del producto de que se trate.

De lo antes dicho y de lo dispuesto en el numeral 2° de la Ley de Marcas, este Tribunal encuentra que la marca “**SAZONADORES HAY MUCHOS, PERO SABROSADOR SOLO CONTINENTAL**”, le falta distintividad ya que pertenece al tipo de signos denominados complejos, al estar conformada por un conjunto extenso de palabras que la hacen perder distintividad. Precisamente la doctrina se ha referido al tema, y como lo afirma Lobato, “*carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables (...)*”, y que se consideran

“carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadro, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho registro (...))” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas, 2002, pp. 151 y 209). Desde esta óptica, podríamos decir, que a la marca propuesta le falta distintividad por ser demasiado larga, resultando que este tipo de marcas no son retenidas fácilmente por el público consumidor.

Conforme lo anterior, también cabe resaltar, que al ser el signo marcario solicitado tan largo, resulta obvio, que en la mente de los consumidores quedará grabado el primer vocablo que conforma el signo, sea, la palabra “sazonadores”, siendo, que tal expresión de conformidad con el **Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición 2001, editorial Espasa Calpe, S.A., Tomo II, página 2033**, significa: “*1. Adj. Que sazona*” y “*sazonar*” significa, “*tr. Dar sazón a la comida. //2, Poner las cosas en la sazón, punto y madurez que deben tener...*”; por su parte, la palabra “sabrosadores”, que proviene del vocablo “sabroso”, de acuerdo al diccionario ya mencionado, página 2002, significa: “*... (Del lat. saporosus, de sopor) adj. Sazonado y grato al sentido del gusto. // Delicioso, gustoso, deleitable al ánimo.*”, resultando de tales significados, que el consumidor al escuchar la palabra “sazonadores”, reconocería, que el mismo es para darle gusto a las comidas, como carne, pollo o pescado, no así, para los demás productos que pretende proteger el solicitante, en las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional. Como puede notarse, el uso de la palabra “sabrosador”, de alguna manera anuncia directamente las características, cualidades y funciones del producto que se pretende proteger, es decir, le comunica a los consumidores en forma específica en que puede ser utilizado ese producto, de ahí que, conforme al artículo 7º literales d) y j), se impida el registro de signos de carácter descriptivo y que puedan causar confusión, y así, de aplicarse tales apartados, por conexión liga el inciso g) del artículo citado, ya que entre más descriptivo resulte un signo marcario, disminuye la distintividad que el mismo pueda contener. En relación al carácter distintivo de un signo, María Inés de Jesús González, señala:

“De manera que el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexos que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades (...).”

(González María Inés de Jesús y otros. Temas Marcarios, Livrosca C. A., Caracas, 1999, p. 68).

Además, el signo **“SAZONADORES HAY MUCHOS PERO SABROSADOR SOLO CONTINENTAL”**, en definitiva, puede inducir a confusión o engaño al consumidor, por una falsa naturaleza, en el sentido, de que puede llevar al consumidor al convencimiento de que ese producto es el mejor, que es el único, siendo, que en el mercado hay variedad de sazónadores o sabrosadores, no solamente continental, lo cual se encuentra expresamente como impedimento registral en el artículo 7° inciso j) de la Ley de Marcas, ya citado.

Consecuentemente, esta Instancia considera, que la marca solicitada lleva a engaño, porque es de conocimiento de la empresa apelante, que toda marca tiene relación con un determinado producto o servicio, que es el que en definitiva la marca distingue, en el caso que nos ocupa, el signo distintivo es claro al referirse en su denominación a “sazónadores”, por lo que la amplitud de las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional no van con el signo propuesto. Al efecto, téngase presente lo señalado en el artículo 7° párrafo final de la Ley de Marcas, que dispone: “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, el registro será acordado para este producto o servicios.” (el subrayado no es del original), de ahí que este Tribunal, por lo argumentado y lo ya expresado, no puede aceptar el signo propuesto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se concluye, que el signo

solicitado **“SAZONADORES HAY MUCHOS PERO SABROSADOR SOLO CONTINENTAL”**, para proteger y distinguir, en **clase 29**, carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, salsa de frutas, huevos, leche y productos lácteos, aceite y grasas comestibles; preparaciones para hacer sopas, y en **clase 30**, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial, harinas y preparaciones hechas en cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, melaza, levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo, contraviene el ordinal 7º incisos d), g), j) y párrafo final, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y seis segundos del veintiocho de junio del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y seis segundos del veintiocho de junio del

dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25