

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0515-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “RECETA CRIOLLA (DISEÑO)” (30)

KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDING INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2473-06)


Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1030-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las doce horas del tres de setiembre del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, **Avenida 10**, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial administrativo de la sociedad **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware Estados Unidos de América, domiciliada en 1441 Gardiner Lane,, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y un segundos del dieciocho de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición y calidades dichas al inicio solicitó la inscripción de la marca de fábrica “  (DISEÑO) ”, en clase **30** de la

Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir emparedado de pollo, hamburguesa, condimentos, salsas, especias y sasonadores, bollos de pan, molletas (BISCUITS), pan y queques, confitería, miel, levadura, povo para esponjar, adhesos para ensaladas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de febrero del dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo del dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

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 pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**RECETA CRIOLLA (DISEÑO)**”, en clase **30**, por considerar en el considerando sétimo de la resolución impugnada, que el signo solicitado contiene elementos literarios de uso común, genéricos y descriptivos, que relacionados con los productos que se desea proteger en dicha clase, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la características de dichos productos a proteger, así, como engañoso respecto de la procedencia geográfica y al modo de fabricación de los mismos, por lo que la marca propuesta resulta ser genérica, de uso común, descriptiva y engañosa, por lo resulta inapropiable por parte de un particular, por lo que no es posible el registro de la misma, porque transgrede el artículo 7 literales c), d). g y j) de la Ley de Marcas

Por su parte, el representante de la empresa **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC**, en su escrito de apelación no alegó ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las doce horas, cuarenta y cinco minutos del tres de julio del dos mil nueve, no expresó agravios.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un recurso de apelación, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe

expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa recurrente se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(...) Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 11 horas 51 segundos del 18 de febrero del 2009, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo (...)”*. (ver folio 26), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 40) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que

se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**RECETA CRIOLLA (DISEÑO)**”, presentada por la empresa supracitada, en lo que respecta a la aplicación de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos, no así, al fundamentarse en los incisos c) y j) del artículo citado, citado, por las razones que de seguido se pasan a exponer.

QUINTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca

solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

SEXTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**RECETA CRIOLLA**” (**DISEÑO**), en **clase 30, específicamente**, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 incisos d) y g), no así, en lo relativo a los incisos c) y j), ello, por las razones que se expondrán a continuación.

La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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. (...)”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” (Lobato, Manuel, Comentario a

la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399).
(subrayado nuestro).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema de engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Vemos, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la

forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Entonces, si partimos del concepto de las palabras que conforman el signo solicitado, tenemos, que el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, define el término “receta” como “(...) //3. *Nota que comprende aquello de que debe componerse algo, y el modo de hacerlo. Receta de cocina*” p. 1912, y el término “criollo, lla” como “(...) //4. *Autóctono, propio, distintivo de un país hispanoamericano. //5. Peculiar, propio de Hispanoamérica.*” p. 684. De la definición de dichos vocablos, y tomando en consideración que con la expresión “**RECETA CRIOLLA (DISEÑO)**”, se pretende proteger y distinguir: emparedado de pollo, hamburguesa, condimentos, salsas, especias y sasonadores, bollos de pan, molletas (BISCUITS), pan y queques, confitería, miel, levadura, polvo para esponjar, aderesos para ensaladas, podríamos decir, que atendiendo a los productos que se pretenden distinguir, se tiene que el público consumidor que adquiera los productos identificados con esa marca, entenderá o bien puede imaginar en su mente, que los mismos se elaboran, fabrican, procesan o, se preparan cumpliendo un procedimiento determinado, que en el uso común de la gente se conoce con el nombre de receta criolla, propio del lugar. El signo tiene un significado concreto cual es la de otorgarle a los productos de la **clase 30**, una característica específica, y es que tales productos se realizan bajo una prescripción específica, por consiguiente, este signo, en razón de lo indicado y lo manifestado por el tratadista Manuel

Lobato, no es engañoso: receta criolla, es utilizada para los productos indicados en líneas atrás, estos productos están ligados a dicho concepto, por lo que no se puede afirmar, que la expresión **“RECETA CRIOLLA (DISEÑO)”** induzca a engaño, respecto a los productos a proteger, es decir, entre el signo propuesto y los productos que pretende distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño o confusión. Ahora, bien, si el consumidor de los productos que identifica la marca solicitada se encuentra inconforme en la forma en que se presentan los productos en el mercado, y siente, que las características otorgadas a estos productos no se dan, éste puede recurrir a los órganos competentes a efecto de realizar los reclamos correspondientes, a saber, ante la Comisión Nacional del Consumidor o los Jueces de la República, ello, de conformidad con el numeral 46 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, pues, es ante dichas autoridades que los consumidores pueden demostrar mediante la prueba que presenten si un producto o servicio posee las características que de si mismo predica, misma que no existe en el procedimiento de registro de una marca, por lo que el tema del engaño no puede salirse del aspecto objetivo dado por la propia solicitud, para caer en un ambiente subjetivo dominado por lo que no puedan o no probar las partes.

En virtud de las razones expuestas, este Tribunal no comparte uno de los fundamentos dados por el Registro, para rechazar la inscripción del signo pretendido, cual es a saber, la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos, por cuanto como se indicó en líneas atrás, entre el signo propuesto y los productos que pretende distinguir, no hay confrontación alguna entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño o confusión al consumidor, ya que los productos que identifica la marca solicitada, son para ser preparados o procesados a través de una receta criolla, situación, que impide al Registro al igual que a este Tribunal a aplicar el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el signo respecto a dichos productos no es susceptible de causar engaño o confusión. Consecuentemente, esta Instancia no avala la aplicación de inciso c) del artículo citado, que hace el Registro, por cuanto si bien los términos **“RECETA CRIOLLA”** son de uso común, éstos no constituyen

vocablos denominativos de los productos que protegen, por lo que no incurre en violación al artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas.

Tenemos, entonces, que la relación entre el signo **“RECETA CRIOLLA (DISEÑO)”** y los productos que éste pretende proteger, no existe una contradicción en sí misma, que lleve a los consumidores a un engaño o confusión, como tampoco, son vocablos denominativos de los productos que protegen, no obstante, cabe señalar, que dicho signo cae en otra prohibición intrínseca, cual es la de consistir en un signo conformado exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que dice:

“Artículo 7.- 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 de producto o servicio de que se trata (...).”

Tenemos que el signo propuesto resulta descriptivo de características que claramente son deseadas para los productos que pretende proteger, a saber: emparedado de pollo, hamburguesa, condimentos, salsas, especias y sasonadores, bollos de pan, molletas (BISCUITS), pan y queques, confitería, miel, levadura, polvo para esponjar, adhesos para ensaladas, los consumidores que van a utilizar esos productos esperan que los mismos son elaborados o procesados a base de una receta criolla, del lugar, pues como puede apreciarse, el signo es descriptivo de una característica deseable en los productos, que sean preparados, procesados o fabricados mediante una receta criolla; no existiendo en su estructura otro u otros elementos que le concedan aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de características. El diseño que forma parte del signo, consiste en una etiqueta ovala, siendo, que en la parte superior aparece la palabra “receta”, escrita en letra especial y debajo de ésta aparece el vocablo “criolla” escrita también en letras especiales, donde la parte denominativa prevalece sobre la gráfica, resultando, la parte denominativa descriptiva de características, de

tal, forma, que al no contar la estructura **“RECETA CRIOLLA (DISEÑO)”** , con otros elementos que le den distintividad, la misma carece de tal requisito.

De ahí, que considera este Tribunal que el signo solicitado padece de la tacha de describir características de los productos que pretende proteger y distinguir, lo que impide su inscripción, al tenor del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, situación, que le resta distintividad al signo, siendo, aplicable consecuentemente, el inciso g) del artículo citado, por lo que este Tribunal comparte la decisión del Registro de aplicar los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley citada, como fundamento para rechazar la inscripción del signo mencionado, no así, por las razones ya expuestas, los incisos c) y j) del artículo indicado.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica pretendida **“RECETA CRIOLLA (DISEÑO)”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede ser registrada como marca, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, 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 Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y nueve segundos del diecinueve de febrero del dos mil nueve, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

-Marca engañosa

UP. Marca confusa

Signo confuso

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

- Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TE. Marca con Falta de Distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

-Marca descriptiva

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 0060.74