



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0519-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TABASCO”**

**MCILHENNY COMPANY., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8697-01-2001)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 1085-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de Apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **McILHENNY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta y seis minutos y treinta y siete segundos, del dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de noviembre de dos mil uno, la Licenciada María Vargas Uribe, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y cinco-cientos dieciocho, en representación de la empresa **McILHENNY COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Maine, Estados Unidos de América, domiciliada en Avery Island, Parroquia de Iberia, Estado de Lousiana, solicita la inscripción, en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y



comercio “**TABASCO**”, para proteger y distinguir “*Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva , secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, salsas de frutas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, productos de carne sasonados*”.

**SEGUNDO.** Mediante memorial presentado el día veintitrés de julio de dos mil dos, por el señor Daniel Drew Espinal, apoderado de la sociedad **SALICSA SOCIEDAD ANONIMA**, presenta formal oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “**TABASCO**”.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las siete horas, cincuenta y seis minutos y treinta y siete segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho, resuelve declarar con lugar la oposición interpuesta por el representante de **SALICSA** contra la solicitud de inscripción de la marca “**TABASCO**”.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha dieciséis de enero de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

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

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de la empresa **McILHENNY COMPANY**, las siguientes marcas:

### “TABASCO”,

1. **Registro 110289 en clase 32** de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir bebidas no alcohólicas y mezclas para preparar cocteles. (Ver folios 97 a 98 del expediente).

### “TABASCO”

2. **Registro 126645, en clase 25 de la** nomenclatura internacional para proteger y distinguir Ropa (vestuario), camisas deportivas, camisetas, camisas de noche, delantales y camisas de golf, corbatas y bufandas.(Ver folios 114 a 115 del expediente.



3. **Registro 6279, en clase 30** de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir salsa en chile.(Ver folios 116 a 117 del expediente)

**HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de interés para la resolución del presente asunto.



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada “**TABASCO**” resulta evidente que la misma está compuesta por un término de uso común en el comercio, y que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, puede definirse como: “Salsa roja muy picante que sirve de condimento.” Definición que se ajusta con exactitud al concepto que tiene el público consumidor costarricense sobre dicho producto, que como puede observarse el vocablo “**TABASCO**”, se refiere a un producto alimenticio específico, pero que como lo indica el representante de la empresa oponente, no le es aplicable las prohibiciones referidas a signos genéricos y descriptivos, en virtud de que si bien es cierto que la marca se solicita para distinguir productos alimenticios ( carne, pescado, aves etc), estos no son salsas picantes, por lo que no puede afirmarse que es la forma necesaria y común en que se llama a tales productos en el mercado. Considera el Registro que la marca “**TABASCO**”, referida a productos alimenticios no tiene aptitud distintiva, por tratarse de productos alimenticios, ya que es un término de uso común, en distinto tipo de productos alimenticios, existen múltiples preparados a base de alimentos que en su presentación comercial incluyen el nombre de la marca solicitada, ya que es una forma de indicar que el producto que se comercializa posee o incluye este tipo de salsa, situación que genera que el signo solicitado puede resultar engañoso.

Inconforme el recurrente, alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto su representada la empresa **McILHENNY COMPAN** ha demostrado a través de todo el proceso de solicitud, que es la única, actual y exclusiva propietaria de la marca “**TABASCO**”, según se desprende de la página electrónica de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Que el Registro de la Propiedad Industrial comete otro error de interpretación al admitir una oposición de un tercero que no ostenta ningún derecho registral inscrito previo a la marca que solicita su representada y lo más grave es que le da razón respecto de las aseveraciones subjetivas que se aportan. Y a pesar de que el Registro ignora la prueba aportada a estas diligencias, lo cierto es que su representada posee la marca “**TABASCO**”, en varias clases



debidamente inscrita en Costa Rica, como en varias partes alrededor del mundo.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 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 trata.*

*(...)*

*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.*

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones



intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.*

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 que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“TABASCO”** para proteger y distinguir *“Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres*



*en conserva , secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, salsas de frutas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, productos de carne sasonados”, en clase 29 de la clasificación internacional, por tratarse de un término de uso común,*

Por tanto coincide este Tribunal con la manifestación hecha por el oponente, de que no puede otorgarse un derecho exclusivo sobre dicho término, en perjuicio de todas aquellas empresas del ramo, que requieren su utilización para indicar el tipo y la naturaleza de los productos que ponen a la venta. En este caso resulta claro y evidente que la palabra “**TABASCO**, es un nombre genérico y no indica origen empresarial alguno, con esta palabra se designa una salsa picante, para la cual no hay otro nombre en el mercado. De igual forma considera este Tribunal que al presentar el apelante una certificación de una página de internet, no demuestra que la marca se encuentre inscrita en otras latitudes, y aún cuando el signo efectivamente estuviere inscrito en otros países, de conformidad con el principio de territorialidad que rige en esta materia marcaria, y al no haberse alegado, ni menos aún demostrado la notoriedad del signo, dicha inscripción de ninguna manera otorga por sí misma y de pleno derecho, obligación por parte de la Administración de otorgar el registro marcario, si el mismo es susceptible de afectar los derechos de terceros.

**CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **McILHENNY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta y seis minutos y treinta y siete segundos, del dieciséis de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto debe ser confirmada.

**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, 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, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **McILHENNY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta y seis minutos y treinta y siete segundos, del dieciséis de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto debe ser confirmada. . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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*





**Descriptor.**

***INSCRIPCIÓN DE LA MARCA***

***TE: Solicitud de inscripción de la marca***

***TG: Marcas y Otros signos distintivos***

***TNR: 00.42.55.***

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***Marca engañosa***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***