

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2007-0029-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “BUEN SAZON” (Diseño)

Industria La Pradera del Tejar Sociedad Anónima, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1309-05)

VOTO N° 173-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del once de mayo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Ovidio Alfaro Rojas**, mayor de edad, casado, empresario, vecino de San Antonio del Tejar de Alajuela, con cédula de identidad número dos-ciento ochenta y ocho-quinientos noventa y nueve, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **INDUSTRIA LA PRADERA DEL TEJAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-sesenta y siete mil ciento treinta, y domiciliada en San Antonio del Tejar de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiocho minutos del veintitrés de junio de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil cinco, el señor **Ovidio Alfaro Rojas**, como representante de **INDUSTRIA LA PRADERA DEL TEJAR S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Buen Sazón” (Diseño)**, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “Miel, mostaza, preparaciones hechas con cereales, condimentos así como pimienta y especias, vinagre y salsas”.

II.- Que por resolución dictada a las catorce horas con veintiocho minutos treinta y dos segundos del veintitrés de junio de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...); “Convenio de París para la Protección de la Propiedad*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*Industrial” (...) y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”(...), **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**” (Las negritas son del original).*

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de agosto de dos mil seis, el señor **Alfaro Rojas**, en su condición indicada, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el diecinueve de febrero de dos mil siete expresó sus agravios.

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

Redacta la Juez Soto Arias; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Unico: Que señor **Ovidio Alfaro Rojas**, mayor de edad, casado, empresario, vecino de San Antonio del Tejar de Alajuela, con cédula de identidad número dos-ciento ochenta y ocho-quinientos noventa y nueve, es Apoderado Generalísimo de **INDUSTRIA LA PRADERA DEL TEJAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-sesenta y siete mil ciento treinta y uno, y domiciliada en San Antonio del Tejar de Alajuela (ver folio 10).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Considera este tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. Motivos del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

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

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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.

El inciso c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, se refiere a aquellos casos en que se presenta una solicitud de registro de un signo que coincide con la forma común de denominar al producto que se pretende distinguir. Para este Tribunal, **“BUEN SAZON”** no es la forma de llamar en Costa Rica a las salsas, condimentos, especias, mostazas, pimienta y miel, por lo que partiendo de ello, la causal del inciso c) no sería aplicable al caso concreto.

El inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas citado, por su parte, prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir, y en esto sí lleva razón el Registro. En el caso del signo solicitado, **“BUEN SAZON”**, tal como lo ilustró profusamente el **a quo**, cada una de las palabras que comprende tiene un significado conocido y concreto, pues resumiendo, y de acuerdo con la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, **“buen”** viene del adjetivo bueno que podríamos para lo que nos interesa identificarlo como gustoso y apetecible, y **“sazón”** es el gusto y sabor que se percibe en los alimentos, por lo que, efectivamente, la marca solicitada resulta, a todas luces, descriptiva de los productos a los que está referida.

Por consiguiente, la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del citado artículo 7º de la Ley de Marcas, no hace viable la inscripción de los signos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, que en el caso concreto lo sería por involucrar, la marca solicitada, un término descriptivo que hace mención a alguna de las eventuales características (cierta o no) de los productos a proteger. Amén de los múltiples pronunciamientos emitidos por este Tribunal sobre

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

el particular [véanse, entre otros, los Votos 174-2006, de las 10:00 horas del 3 de junio de 2006 (marca “Más Fuerte”); 212-2006, de las 10:30 horas del 17 de julio de 2006 (marca “Fresa Sabrosa”) y 306-2006, de las 15:15 horas del 29 de setiembre de 2006 (marca “Brillant Lips”), por citar algunas de las más recientes], también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, analizando esta causal de irregistrabilidad, ha tenido oportunidad de considerar lo siguiente:

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad [...] se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término ‘confortable’ no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.” (resolución del Proceso N° 12-IP-95, dictada el 18 de setiembre de 1995)

Y también esto otro:

“[...] el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada [...] no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.” (Resolución del Proceso N° 17-IP-2003, dictada el 19 de marzo de 2003).

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“Buen Sazón”** por su falta de distintividad, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, como tampoco acerca de las presuntas “fantasía” y “originalidad” que reuniría dicho signo, por cuanto son apreciaciones que a todas luces resultan no atendibles.

Finalmente, este Tribunal debe acotar que **“Buen Sazón”**, como signo para distinguir, entre otros, “condimentos, pimienta, especias, vinagre y salsas”, en los términos del inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, resulta también un signo engañoso, por cuanto en la medida en que “buen sazón”, podría causar engaño o confusión sobre las cualidades o alguna otra característica del producto y podría perjudicar la voluntad del consumidor final en la medida en que podría ser cierto, o no, que el producto sirva o no para dar un buen sabor a los alimentos, lo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cual debe ser impedido porque no se puede amparar la protección de un signo marcario con semejantes condiciones.

En resumen, la marca solicitada carece de una suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, pues por resultar claramente descriptivo de una característica (cierta o no) de los productos a proteger, ve desvanecida su distintividad requerida por la Ley. Y en ese sentido, es oportuna una cita de la jurisprudencia de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior, la cual se ha referido al carácter descriptivo de los signos cuyo registro se solicita, en los siguientes términos:

“ [...]13 En el presente caso, los productos designados en la solicitud están destinados para todos los consumidores. Por lo tanto, procede apreciar el carácter distintivo o descriptivo de la marca solicitada, tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

“ 14 En el presente asunto, el signo solicitado se compone de cuatro palabras corrientes en el idioma español. La combinación de estas palabras no confiere al conjunto DIRECTO DE LA NARANJA un sentido diferente al que posee cada uno de los términos individualmente considerados. DIRECTO DE LA NARANJA no es una expresión infrecuente, al estar formada por palabras de uso común en español. La combinación de palabras no es contraria a las reglas gramaticales de la lengua española y en el sector de bebidas refrescantes, hechas a base de frutas, tiene un evidente significado descriptivo de los productos. La solicitante tampoco ha demostrado que el signo solicitado, considerado en su conjunto, represente algo más que la mera suma de las palabras corrientes que la forman.

“ 15 En consecuencia, la Sala comparte la conclusión de la División de Examen de que el signo en cuestión es exclusivamente descriptivo según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC.” (Resolución del 18 de junio de 2003, R962/2002-3, consultada en http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2002/es/R0962_2002-3.pdf)

Por lo expuesto, se tiene, entonces, que el rechazo de la inscripción del signo solicitado, halla su fundamento en los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas.

TERCERO. **Sobre lo que debe resolverse.** Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo, engañoso y falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa INDUSTRIA LA PRADERA DEL TEJAR S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiocho minutos del veintitrés de junio de dos mil seis, la cual se debe confirmar.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO. **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 expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el señor **Ovidio Alfaro Rojas**, como apoderado de **INDUSTRIA LA PRADERA DEL TEJAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiocho minutos del veintitrés de junio de dos mil seis, la cual se confirma. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- Marcas Intrínsecamente Inadmisibles