
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0243-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

BLAZING BUFFALO

FRANK BRUNCKHORST CO., LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-985

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0320-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con seis minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Harry Zurcher Blen, abogado, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **FRANK BRUNCKHORST CO., LLC**, constituida y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 24 Rock Street, Brooklyn, NY 11206, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:28 horas del 31 de marzo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito del 6 de febrero de 2023, presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía **FRANK BRUNCKHORST CO., LLC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BLAZING BUFFALO**, en clase 29 internacional: carne procesada. De acuerdo con la solicitud presentada, la marca traducida al español significa BLAZING (en llamas, flamante, abrasador, centellante, implacable) y la palabra BUFFALO (búfalo).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 13:59:28 horas del 31 de marzo de 2023, denegó la solicitud del signo pedido **BLAZING BUFFALO** al determinar que incurre en la inadmisibilidad contemplada por razones intrínsecas conforme el numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), debido a que la frase empleada resulta engañosa en relación con carne; ya que al indicar la palabra búfalo en su estructura gramatical el consumidor puede considerar que los productos son de este tipo de mamífero (comestible), ya que lo que se pretende proteger y comercializar son productos de carne; de ahí que, el signo se torne engañoso (folios 18 a 29 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la compañía **FRANK BRUNCKHORST CO., LLC**, apeló lo resuelto, y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada, en relación con los productos, no es engañosa, pues lo que busca proteger es “carne procesada saborizada”, lo que hace que la marca sea evocativa, ya que genera o crea un atributo del producto el cual corresponde con la realidad de este.
2. Los términos “BLAZING” y “BUFFALO” forman un concepto novedoso que debe ser visto en su conjunto, no es correcto o preciso afirmar que la palabra

“BUFFALO” se refiere únicamente a “carne de búfalo” y concluir que, la marca es engañosa, ya que, en Estados Unidos, dicho concepto refiere al sabor tradicional de las alitas de pollo picante. Además, que también debe tomarse en consideración la palabra BLAZING en armonía con el principio de unicidad marcaria.

3. Resulta predecible que el consumidor promedio vea la marca “BLAZING BUFFALO” y la asocie con un producto alimenticio saborizado (sea carne o cualquier producto cárnico condimentado, con salsa, con sabor picante, con sabor a búfalo, entre otras infinitas posibilidades de conceptos que se pueden generar a partir de esta denominación).
4. La marca no es engañosa porque el consumidor tendrá una carne con sabor a búfalo independientemente del tipo de carne del que se trate. Por lo tanto, es claro que la marca solicitada BLAZING BUFFALO, es protegible y merece ser inscrita.

Solicita se acoja el recurso interpuesto y se continúe con el trámite de inscripción de la marca BLAZING BUFFALO, en clase 29 internacional.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO SOLICITADO. La Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 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 estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre incluido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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.

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si tiende a inducir a error o engaño sea en relación con la procedencia,

cualidades o género del producto o servicio que se busca proteger y distinguir, o bien en relación con el solicitante o su titular. Con este tipo de prohibiciones, se busca proteger al consumidor al momento de realizar su elección, evitando asociaciones falsas y manteniendo la transparencia y competencia leal entre los operadores del mercado.

Ese carácter engañoso debe determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.”

Sobre esta línea de pensamiento este Tribunal se ha manifestado al respecto, al indicar:

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva 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. Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto. (Voto No. 198-2011 emitido a las 11:25 del 16 de agosto de 2011).

Para determinar si la marca pretendida **BLAZING BUFFALO** es engañosa, se debe considerar una de las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que ayudará a determinar si esta se configura en engañosa, al respecto dicho numeral establece lo siguiente:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

[...]

De lo expuesto, corresponde analizar el signo solicitado **BLAZING BUFFALO** para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, con relación a la protección de los productos en clase 29 internacional: carne procesada.

Conforme se desprende el signo solicitado es de carácter denominativo, sea, compuesto por dos palabras **BLAZING BUFFALO** por lo que, no podríamos obviar que vista la marca

en su conjunto y traducida al español nos refiere al concepto **BÚFALO ARDIENTE o FLAMEANTE** y está relacionada con el producto que se pretende proteger y comercializar el cual describe “**carne procesada**”, lo cual es improcedente; dado que dicho signo le transmitirá de manera directa al consumidor, que el producto que adquiere en la sección de carnes es precisamente “carne de búfalo”. Lo más representativo y de mayor impacto en la marca propuesta es el empleo de la palabra **BUFFALO** y de esa misma manera será percibida por el consumidor, y es ahí donde radica el engaño, dado que podría no ser esa la realidad del producto que se pretende comercializar; situación que conlleva a que la protección que se gestiona incurra en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j de la Ley de marcas, procediendo de esa manera el rechazo de su solicitud.

Por otra parte, cabe destacar que la denominación **BLAZING BUFFALO** bajo su contenido gramatical y traducción, nos refiere a la frase **BÚFALO ARDIENTE o FLAMEANTE**, donde el término “blazing” se considera de uso común en el mercado de los productos que se buscan proteger y distinguir con la marca solicitada y no agrega la distintividad necesaria. Si bien el solicitante en su escrito no limitó dicha traducción dejando su interpretación a consideración del operador jurídico, este bajo el ámbito de su competencia debe definir ese contenido y ponerse en el lugar del consumidor y la percepción que este tendrá de la marca, con el ánimo de no causar un perjuicio a la hora de que se adquiriera un producto en el mercado, sin embargo, de los mismos argumentos dados por el solicitante y ahora recurrente se tiene certeza de que lo que se pretendía transmitir con dicha expresión es precisamente el contenido de picante, sea, que la carne procesada, está preparada con aderezo o salsa picante.

En cuanto a los argumentos expuestos por el recurrente este Tribunal estima, que son confusos debido a que dicha representación propone un denominativo claro y específico como lo es la marca **BLAZING BUFFALO (BÚFALO ARDIENTE o FLAMEANTE)**, en clase 29 internacional, para proteger “**carne procesada**”, sin embargo, de los

argumentos no queda claro si lo que pretende es la protección del producto “carne” o la protección de un saborizante asociado a esta.

Finalmente, cabe acotar que la limitación señalada por el recurrente no se evidencia en el expediente de origen, por lo que no resulta de recibo para este Tribunal de alzada, tal argumentación.

Por las consideraciones expuestas, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **FRANK BRUNCKHORST CO., LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:28 horas del 31 de marzo de 2023., la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía FRANK BRUNCKHORST CO., LLC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:28 horas del 31 de marzo de 2023, la cual en este acto **se confirma**, Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55