

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N°: 2006-0317-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “LA PREFERIDA”**

**Cecinas la Preferida Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8214-04)**

### ***VOTO N° 28-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del quince de enero de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor de edad, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Cecinas La Preferida Sociedad Anónima**, domiciliada en avenida Américo Vespucio 1830, Quilicura, Santiago de Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de abril de dos mil seis.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el primero de noviembre de dos mil cuatro, el licenciado Calderón Cartín, en representación de la empresa **Cecinas La Preferida Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**LA PREFERIDA**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de abril de dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7, incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por considerar, asimismo, que el distintivo marcario está compuesto de vocablos de uso común y atributivos de cualidades que eventualmente podrían poseer los productos a proteger.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el licenciado Calderón Cartín, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de mayo de dos mil cinco, interpuso recurso de apelación, alegando que se busca la protección para el uso exclusivo del término “La Preferida” únicamente respecto a los productos de la clase 29 indicados en la solicitud; que el signo, apreciado en su conjunto, muestra elementos suficientes para que se pueda considerar distintivo respecto de los productos indicados y, por consiguiente, susceptible de registro; y que a modo de ilustración, debería considerarse que ya se han registrado previamente, marcas tales como “Favorita”, o “La Mejor Ración”.

**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 el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez; y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho probado, de interés para la resolución de este asunto, que el licenciado Cristian Calderón Cartín es apoderado especial de la empresa **Cecinas La Preferida Sociedad Anónima** (folio 16).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con el carácter de no probados, de interés para la resolución del caso bajo examen.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se tiene que el **a quo** denegó el registro del signo “**LA PREFERIDA**”, con fundamento en los literales d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, la marca solicitada se compone de palabras de uso común y atributivo de cualidades de los productos a distinguir, que podrían hacer incurrir en error o confusión al público consumidor.

Por su parte la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que el

signo “LA PRFERIDA” es inscribible como marca, pues del análisis de su conjunto se denota que es capaz de hacer distinguir los productos señalados en la solicitud, acotando que en Costa Rica se han registrado marcas tales como “Favorita” y “La Mejor Ración”.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA.** De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, marca es: “...*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*”. Se recoge en este numeral, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su aptitud distintiva, considerada como la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículo 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Para lo que interesa en esta oportunidad, el literal d) del artículo 7 de la Ley de la materia, estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, causal bien aplicada en la resolución del **a quo**, por cuanto es criterio de este Tribunal que el signo propuesto es descriptivo de eventuales características de los productos a proteger.

Con relación al carácter descriptivo de un signo, Martínez Medrano señala que “ *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), **Derecho de Marcas**, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, páginas 63).

Partiendo de lo anterior, si “*Preferida*” es participio de “*Preferir*”, cuya primera acepción es “*Dar la preferencia*”, y “*Preferencia*” se define así:

“*preferencia.*

(Del lat. *praeferens*, -entis, part. act. de *praeferre*, *preferir*).

1. f. *Primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento.*

2. f. *Elección de alguien o algo entre varias personas o cosas.*  
*de ~.*

1. *loc. adv. Con preferencia.*”

(Real Academia Española, **Diccionario de la lengua española**, Espasa Calpe S.A., 2003, edición electrónica 1.0 correspondiente a la segunda tirada, corregida, de la 22<sup>ava</sup> edición impresa).

...válido es concluir con que el signo propuesto, “**LA PREFERIDA**”, por contener dicho vocablo, y ser éste su parte nuclear, entra a calificar a los productos que pretende distinguir, al dar a entender o dar por supuesto que tendrían primacía o ventaja sobre los productos similares de la competencia. Y sobre este particular, es útil traer a colación que “*Si bien ‘preferido’ no es un superlativo como ‘el mejor’ o ‘el más fino’, es aún sin embargo elogioso*” (“*Although ‘preferred’ is not a superlative like ‘best’ or ‘finest’, it is still nevertheless laudatory.*”. Véase Unión Europea, Oficina para la Armonización del Mercado Interno, Marcas y Diseños, Cámara Segunda de Apelación, resolución R 1313/2005-2, del 25 de abril de 2006, consultable en [http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/en/R1313\\_2005-2.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/en/R1313_2005-2.pdf)).

Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, otrora superior jerárquico impropio del Registro de la Propiedad Industrial, estableció en su jurisprudencia el rechazo al registro de un signo que resulte ser calificativo. Señaló, por ejemplo:

“*La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d, impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUM -DISEÑO- (Óptimo, bueno, excelente) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.*” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero de 2001).

Por su parte, el literal g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, impide el registro de un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto que pretende distinguir. Y en este caso,

al ser el signo propuesto, calificativo de los productos que se pretende distinguir, resulta no tener la suficiente aptitud distintiva para que le sea concedida su protección, por lo que la aplicación hecha por el Registro **a quo** del citado numeral, también está conforme a Derecho, ya que la aptitud distintiva resulta ser una característica fundamental que debe ostentar un signo, pues su función es la de “... *individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...*” (Tribunal Primero Civil, N° 831-R de las siete horas treinta minutos del seis de julio de dos mil uno).

En definitiva, “La característica de calificar al producto que se pretende distinguir que ostenta el signo propuesto, hace que no pueda ser elegible para ser registrado, imponiéndose el rechazo de la solicitud planteada” (Voto N° 181-2006, dictado por este Tribunal a las 12:15 horas del 3 de junio de 2006, al resolver el rechazo de la inscripción del diseño de la misma marca “**LA PREFERIDA**”).

**QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo propuesto para su registro, “**LA PREFERIDA**”, resulta ser, por un lado, calificativo y descriptivo de los productos que pretende distinguir, sean carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, todo lo cual le resta su aptitud para poder hacer distinguir dichos productos de los demás del mismo tipo que se encuentren en el mercado, por lo que, con fundamento en el artículo 7 literales d) y g) resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Cecinas La Preferida Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de abril de dos mil seis, la cual, en lo apelado, debe confirmarse.

**SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de abril de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***