



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1059-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PREMIUN SABOREX

Saborex de México S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8065-05)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 089-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Sandra Alfaro Rojas, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, en su condición de apoderada especial de la empresa Saborex de México S.A. de C.V., organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:02:26 horas del 10 de agosto de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 18 de octubre de 2005, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, representando a la empresa Saborex de México S.A. de C.V., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **PREMIUM SABOREX** para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza,



levadura, polvos para esponjar, salsas, mostaza, pimienta, vinagre, salsa, especias, hielo, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que a las 16:02:26 horas del 10 de agosto de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha 19 de agosto de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica



, registro N° 7681 a nombre de Kraft Foods Global Brands LLC, vigente hasta el 26 de julio de 2019, en clase 30 para distinguir pastelería, bizcochos, bollos, tortitas, galletitas, hojuelas de maíz, harina de galletas (ver folios 37 y 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.




TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que entre los signos en pugna hay similitud gráfica y fonética, además de que protegen productos similares, por lo que no se puede proceder al registro solicitado.

Por su parte, la recurrente en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal indicó que no debió el Registro inscribir la marca **PREMIUM** por ser genérica, y que la adición de SABOREX en el signo solicitado hace que adquiera aptitud distintiva.

CUARTO. SOBRE LA CAPACIDAD INTRÍNSECA DE LA MARCA REGISTRADA PARA DISTINGUIR PRODUCTOS. Esgrime la apelante la idea de que, en principio, el

signo **PREMIUM** no debió de registrarse por ser una palabra que otorga una característica superlativa, refiriéndose a algo de alta calidad. Sin embargo, dicha defensa debe de actuarse de acuerdo al párrafo quinto del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) en la forma de una solicitud de nulidad de la marca, y su sola mención no puede tener mayor efecto en la resolución que a continuación se toma.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
	PREMIUM SABOREX



Productos	Productos
Clase 30: pastelería, bizcochos, bollos, tortitas, galletitas, hojuelas de maíz, harina de galletas	Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas, mostaza, pimienta, vinagre, salsa, especias, hielo

La marca inscrita está contenida de forma completa en el signo solicitado, siendo que la adición de la palabra SABOREX no otorga mayor aptitud distintiva, sino que más bien el público consumidor entenderá que **PREMIUM SABOREX** es una forma especial de

PREMIUM

, sea que realizará una aprehensión de los signos del tipo género-especie, por lo que confundirá el origen empresarial de los productos consumidos, máxime que éstos son todos referidos a productos comestibles de la misma clase de la nomenclatura internacional.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo PREMIUM SABOREX no puede constituirse

en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca **PREMIUM**. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Saborex de México S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 16:02:26 horas del 10 de agosto de 2009, resolución que en este acto se confirma.



SÉTIMO. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Saborex de México S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 16:02:26 horas del 10 de agosto de 2009, la que en este acto 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33