

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0523-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo COMPLETE SEASONING

Badia Spices Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1441-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1338-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Cecilia Castro Calzada, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y uno-ciento noventa, en su condición de apoderada especial de la empresa Badia Spices Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve segundos del siete de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de febrero de dos mil doce, la Licenciada Castro Calzada, representando a la empresa Badia Spices Inc., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **COMPLETE SEASONING** para distinguir en la clase 30 de la nomenclatura internacional mezcla de varias especias para su uso en la preparación de alimentos.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las quince horas, cuarenta y nueve segundos del siete de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha quince de mayo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto tan solo describe características y puede resultar engañoso en caso de que éstas no estén presentes en el producto, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que el signo propuesto ni describe ni califica inobjetablemente al producto, tampoco causa engaño, tan solo indica que la sazón ha reunido ingredientes, que no se pretende adueñar

de los vocablos propuestos, que el hecho de estar en idioma inglés le añade aptitud distintiva, que anteriormente se han aceptado registros que resultan descriptivos, y que en definitiva el signo propuesto es evocativo.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Al ser el signo que se pretende registrar COMPLETE SEASONING, sea sazón completa según traducción de la empresa solicitante, ésta transmite directamente al consumidor la idea de un calificativo del producto, el de ser una mezcla de especias perfecta, no yendo más allá de ello, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de un signo como marca cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del producto que se pretende hacer distinguir.

Sobre la tacha de engañosa endilgada por el **a quo** al signo que se pretende registrar, al entender que el producto puede ser o no una sazón completa, ha de indicar este Tribunal que, como ya se ha sostenido en las resoluciones 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1282 y 1286 de 2011 y 0090-2012, 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 en efecto 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. Por ello es que, si a un nivel lógico formal no existe choque o confrontación entre las ideas de “*mezcla de varias especias para su uso en la preparación de alimentos*” y el que ésta sea una “*sazón completa*”, ya que la unión de varias especias distintas puede considerarse que da una sazón más acabada o cabal que la que podría dar una sola de ellas, entonces, dentro del presente procedimiento, no puede la Administración venir a poner en tela de duda la existencia o no de la característica propuesta, ni tampoco se establece la obligación en la Ley de Marcas o en su Reglamento del solicitante a probarla, ya que al no haber un choque lógico-formal entre las ideas de la mezcla de especias y que ésta sea completa, no se puede considerar que el signo sea engañoso, sino que, tal y como ya se indicó, éste está conformado únicamente por una indicación que no va más allá de señalar meras características de dichos productos, sea que la mezcla de especias es completa.

Sobre los agravios planteados, indica este Tribunal que el hecho de que el signo propuesto, tal y como afirma la apelante, tan solo indique que la sazón ha reunido ingredientes, es precisamente la causa de su rechazo, ya que como se explicó anteriormente, si bien se considera no es engañoso, si es únicamente descriptivo de características, ya que no va más allá de hacer tal indicación, sin que se contenga en él algún otro elemento que le añada aptitud distintiva al signo. También indica que no se pretende adueñar de los vocablos expresados, pero, entonces lo que se pretende según su razonamiento sería el del otorgamiento de un derecho sin contenido, ya que las palabras COMPLETE SEASONING son las únicas que componen al signo solicitado, por lo que tal argumento resulta un sinsentido. Sobre el hecho de que la frase solicitada se encuentre en idioma inglés, encontramos que ésta resulta lo suficientemente transparente al hispanoparlante como para que pueda entender de ella correctamente la idea de sazón completa, por lo tanto en el presente caso el idioma extranjero no añade aptitud distintiva al signo solicitado. Sobre el otorgamiento de marcas que la

apelante considera se encuentran en similar situación de la ahora pedida, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en decantar que los otorgamientos de registros previos no son punto de apoyo para las nuevas solicitudes, ya que cada una de ellas ha de ser conforme al marco de calificación registral que le corresponda, compuesto básicamente por la normativa aplicable y los derechos previos de terceros que le sean oponibles de acuerdo al momento de su presentación, siendo que dicho marco de calificación varía para cada caso. Por todo lo anterior es que se encuentra que, lejos de ser lo propuesto un signo evocativo, es directamente indicador de características del producto propuesto, por lo tanto cae en la prohibición intrínseca de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“Artículo 7.- 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. (...)”

CUARTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Cecilia Castro Calzada representando a la empresa Badia Spices Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve segundos del siete de mayo de dos mil doce, la que en



este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo COMPLETE SEASONING, por resultar éste un signo que tan solo describe características del producto que se pretende hacer distinguir en el comercio. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74