

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0026-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio “Sanguchón” Diseño

Freshy Dely Frescura, Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N°5268-05)

VOTO N°195-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas del treinta y uno de mayo de dos mil siete .

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, en su condición de *Apoderado Especial*, de la compañía **FRESHY DELY FRESCURA, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-407474, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del primero de setiembre de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de julio de dos mil cinco, la sociedad **FRESHY DELY FRESCURA, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-407474, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en Clase 30 de la Clasificación Internacional, para distinguir sándwiches. Se hace reserva de los colores rojo, negro, amarillo, verde y blanco.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del primero de setiembre de dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita es un término genérico en relación con los productos y que a su vez le atribuye cualidades o características a los mismos, lo cual le impide protección registral al no poseer la aptitud distintiva necesaria.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de octubre de dos mil seis, interpuso recurso de apelación, alegando que la forma popular de llamar a un sándwich grandes es santuchote no sanguchón y en ese sentido resulta novedosa y original. Además, argumenta, que si los criterios de que resulte descriptivo, evocativo o falta de distintividad fueran aplicables, no habría sido posible el registro de la marca San-Guchito en clase 30, concluyendo que la marca solicitada posee suficientes elementos que en conjunto poseen características susceptibles de protección registral.

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 Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud el siguiente:

Que los licenciados Javier León Longhi y Denise Garnier Acuña son apoderados especiales de la compañía FRESHY DELY FRESCURA, SOCIEDAD ANONIMA (ver folio 4).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. ANALISIS DE FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de comercio denominada “**SANGUCHON**” (**DISEÑO**), en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir sándwiches; argumentando varios aspectos a saber: **a)** Que tal distintivo está conformado por un término descriptivo que atribuye ciertas cualidades al producto en relación al tamaño o dimensiones en relación que los que se expiden normalmente; **b)** Que el signo solicitado no posee novedad ni originalidad, por tratarse de un término que alude directamente al producto a comercializar; **c)** Que no solo sanguchote se utilice en la jerga popular para referirse a un sándwich grande sino pueden existir otros términos, como es el caso del vocablo sanguchón, que es reconocido así a un emparedado de gran tamaño, en razón de que es común que al momento de agrandar una expresión se utilice la terminación “ón”; **d)** Que el signo no cuenta con la carga básica de distintividad que permita su inscripción. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio, los incisos, c), d), y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que los términos que conforman la marca solicitada posee suficientes elementos de novedad y originalidad, pues, la forma popular de llamar a un sandwich grande es sanguchote no sanguchón, siendo que la marca a lo sumo resulta alusiva no descriptiva, lo cual sí es permitido por la legislación y; que si los criterios de que resulte evocativo, descriptivo o falta de distintividad fueran aplicables, no habría sido posible el registro de la marca San-Guchito en clase 30, por lo que considera no existen argumentos con fundamento para negar a su representada el registro de la marca que concluye posee suficientes elementos que en conjunto poseen características susceptibles de protección registral.

CUARTO. Analizado lo anterior, este Tribunal considera que el signo solicitado por el apelante debe ser rechazado para su inscripción, pues tal y como lo determinó el a quo, y conforme al artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°7978, se constituye en un “... *signo o*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata...”.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define el término marca en lo que interesa considerándolo: “ como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”. Señala este artículo la distintividad como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, observada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales. Por ello, debe ser objeto de constatación la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto al que identifica, es decir, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro. En relación a la inscripción o no de una marca, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que un signo es inscribible cuando tenga aptitud distintiva y no se encuentre comprendido en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

QUINTO. En la resolución recurrida, por la cual se niega la solicitud de inscripción de la marca “SANGUCHON” DISEÑO, el Registro de la Propiedad Industrial, advierte que dicha solicitud se opone a lo estipulado en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas. Analizada la pretendida marca, en forma conjunta, como lo ordena el inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, esta instancia encuentra razones para considerar, al igual que el a-quo, que no procede la registración solicitada toda vez que incurre en la causal de irregistrabilidad del literal g) advertida, como también en la de los literales d) y j).

En el caso de referencia estamos ante un signo mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por el término SANGUCHON y su parte gráfica un óvalo rojo con varias líneas negras adentro y borde en color negro, sobre el óvalo la figura de dos panes de color café y en medio de estas figuras se semejan lechuga verde, tomate rojo, queso amarillo y blanco, debajo dos círculos negros con el centro blanco a manera de ruedas, y es, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad. No obstante, considera este

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor. Puede observarse, que del conjunto lo que sobresale es la palabra “SANGUCHÓN”, no sólo por el tamaño de las letras, sino por estar en forma inclinada y subrayado, además, la terminación “ón”, en cualquier palabra le imprime al término aumento. Avala este Tribunal, lo razonado por el Registro en relación a que es común que al momento de agrandar una expresión se utilice la terminación “ón”. Sobre el particular, el Diccionario de la Lengua Española Vigésima Segunda Edición dispone “ón 1. suf. Forma sustantivos y adjetivos, derivados de sustantivos, adjetivos y verbos, de valor aumentativo, intensivo o expresivo. *Barracón, inocentón ...*”.

En el caso concreto se configura un sustantivo de valor aumentativo, que no puede considerarse que le otorgue distintividad a la marca solicitada; por el contrario, al sobresalir tal término, se podría presumir, que se procura reafirmar que los sandwiches que pretenden distinguirse en el mercado contienen una característica que le dan preeminencia frente a los otros de su misma o semejante naturaleza.

En este sentido, dado que la marca se va a aplicar a productos de la clase 30, consistentes en sandwiches, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto al tamaño de los referidos productos. El inciso j) del citado artículo 7 dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*.

Bajo esa noción, considera este Tribunal que la marca “SANGUCHÓN” DISEÑO apreciada en relación directa con los productos que pretende distinguir, resulta atributiva de características, que, pueden o no contener el producto de que se trata y, además que, es claro que el público consumidor al encontrar en el mercado este tipo de marca le atribuya directamente al producto una dimensión mayor o lo considere más grande que el normal que se ofrece, por lo que podríamos estar frente a una marca descriptiva, conformada por vocablos de uso común y que podrían evocar una cualidad del producto.

En tal sentido, puede considerarse que el signo como se pretende registrar acredita características al

producto que va a identificar, y, que podrían producir en el público consumidor una expectativa encaminada a considerar que va a obtener un producto grande, por lo que no puede considerarse, el énfasis que la parte recurrente hace respecto a que la marca posee suficientes elementos de novedad y originalidad para otorgársele protección registral. Sí lleva razón en cuanto a que la marca más que descriptiva resulta alusiva, pues alude directamente a una cualidad del producto que se desea distinguir, su tamaño.

Esta prohibición tiene como objetivo, el resguardar al consumidor al pretender evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas que su distintivo señala.

SEXTO. Cabe observar que, toda marca posee un fin informativo, sobre ella los consumidores en general confían, toda vez que, tiene el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, lográndose con ello, la protección del titular de la marca por un lado y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características basado en la información que ofrece el signo del producto. El autor Jorge Otamendi señala que, “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86).

En este sentido, no puede perderse de vista, que la denominación que pretende el registro, tal y como se propone, donde el término SANGUCHÓN es el sobresaliente, podría generar la idea de que los productos que fabrica y comercia su titular son de gran tamaño, particularidad que comercialmente puede ser utilizada por cualquier empresario del mismo sector, para señalar como característica de los productos que fabrica o comercia a manera informativa pero nunca como distintivo marcario.

El acceder al registro de “SANGUCHÓN” DISEÑO como signo distintivo para productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, constituiría un factor de confusión, se induciría a hacer creer al consumidor que los productos bajo esta marca cuentan con una peculiaridad que los otros

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de su misma especie no la tienen, pues la marca en conjunto alude en forma directa acerca de una presunta cualidad de los productos que la marca pretende proteger; y, no puede considerarse como lo afirma la recurrente, que la forma popular de llamar a un sándwich grande es “Sanguchote” y no “Sanguchón” pues como lo señala el Registro no puede considerarse como la única forma ya que también es popular el término que se solicita inscribir.

SÉTIMO. Bajo esta perspectiva, conviene destacar que la normativa marcaria, establece las prohibiciones del artículo 7 literales d) y j), que se dirigen a evitar el registro de signos de carácter descriptivo y engañoso, considerados como aquellos que hacen referencia a características del producto, que puedan causar confusión y así de aplicarse tales apartados, por conexión ligan el inciso g), ya que entre más descriptivo resulte el signo marcario, disminuye la distintividad que el mismo pueda contener, ocurriendo que, la distintividad, como se indicó, resulta ser la característica fundamental que debe ostentar un signo para que sea consentido su registro, 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 7:30 horas del 6 julio de 2001**).

OCTAVO. En su escrito de apersonamiento ante este Tribunal, además de reiterar los agravios expuestos inicialmente en su memorial de apelación, la Licenciada Garnier Acuña alega sobre el registro de la marca San-Guchito en clase 30, aduciendo que no habría sido posible su registro si los criterios de que resulte descriptivo, evocativo o falta de distintividad fueran aplicables. Al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, si en el momento de la inscripción de esa marca el Registro no hizo observación alguna, no es una cuestión a venir a dirimir en la presente litis, pues esa inscripción se hizo en una solicitud tramitada anteriormente, en donde, si hubo cualquier omisión procesal o sustancial del Registro, debió haberse alegado oportunamente y en el correspondiente expediente.

NOVENO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de comercio **“SANGUCHÓN” DISEÑO** inserto en el considerando primero, vista en su conjunto y en correspondencia con los productos a identificar, resulta un signo que en definitiva puede inducir a confusión, que carece de distintividad ya que invoca una cualidad sobre la que no puede tenerse certeza, todo lo cual, se encuentra expresamente contemplado como impedimento registral en el artículo 7 literales d), g) y j),

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

resultando procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa FRESHY DELY FRESCURA, SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, tres minutos y cincuenta y nueve segundos del primero de setiembre de dos mil seis, la que ha de confirmarse.

DÉCIMO. 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, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por **FRESHY DELY FRESCURA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, tres minutos y cincuenta y nueve segundos del primero de setiembre de dos mil seis, la cual 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Inscripción de marcas y signos distintivos

Marcas intrínsecamente inadmisibles

Marca con falta de distintividad