



Expediente No. 2007-0030-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fabrica y comercio “BUEN SAZON”

Industria La Pradera del Tejar Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 1311-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 224-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil siete.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Ovidio Alfaro Rojas, mayor, casado, Empresario, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-ciento ochenta y ocho-quinientos noventa y nueve, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo de la empresa **Industria La Pradera del Tejar Sociedad Anónima**, cédula de persona jurídica 3-101-67131, domiciliada en Alajuela, San Antonio del Tejar; contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintisiete minutos cincuenta y cinco segundos del veintisiete de junio de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de febrero de dos mil cinco, el señor Ovidio Alfaro Rojas, en la condición con que comparece, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio, “**BUEN SAZON (DISEÑO)**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “jaleas, mermeladas, frutas y verduras en conserva, secas y cocidas, conservas y encurtidos”.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas veintisiete minutos cincuenta y cinco segundos del veintisiete de junio de dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos c) d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita es un término genérico, de uso común, que describe cualidades de los productos que pueden inducir al consumidor a error al atribuirle características al producto, independientemente de la calidad que este pudiera tener, por lo que rechaza la solicitud de inscripción de la marca **“BUEN SAZON” (DISEÑO)**.

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto de dos mil seis, el señor Alfaro Rojas, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 29 de marzo de dos mil siete sustanció ese recurso.

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: En cuanto a los hechos probados: Se tiene por acreditado ante este Tribunal los siguientes hechos: a) Que el señor Ovidio Alfaro Rojas, en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de comercio, **“BUEN SAZON (DISEÑO)”**,



en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “jaleas, mermeladas, frutas y verduras en conserva, secas y cocidas, conservas y encurtidos”. (folio 1)

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: Delimitación del problema: El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio denominada “**BUEN SAZON**” (DISEÑO), en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “jaleas, mermeladas, frutas y verduras en conserva, secas y cocidas, conservas y encurtidos”; argumentando varios aspectos a saber: **a)** Que tal distintivo es un término genérico y de uso común; **b)** Que distingue algunas propiedades del producto; **c)** Que induce al consumidor a error al atribuirle características al producto que no necesariamente contenga; **d)** Que otorga características o ventajas sobre los demás productos; **e)** Que indica atributos que describen la posible calidad del producto y **f)** Que la marca no tienen caracteres especiales que contengan novedad y originalidad importantes. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio, los incisos, c) d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

CUARTO: Respecto de los agravios del apelante. Inconforme con el rechazo, el recurrente plantea los siguientes agravios, por lo cual considera que la marca de fabrica y comercio “**BUEN SAZON**” (DISEÑO) debe ser inscrita:

“... Esta marca (...) no se inscribe para proteger ningún artículo determinado, sino que es la expresión de excelencia creada por la fantasía, que la combinación de los diversos productos protegidos en



la clase que se está solicitando, entra en la composición de los artículos ofrecidos como escogidos por su “Buen Sazón”.

...la inscripción solicitada “Buen Sazón”, para proteger los artículos en diferentes clases que la compañía fabrica y distribuye, es un término compuesto de dos palabras, las palabras son de uso común, la idea de aplicarlas al término “Buen Sazón (sic), no es común, es una idea original que deseamos promover para con el tiempo acreditarla como emblema de la buena calidad de lo que con ella se comercia.

No es inadmisibile el registro del “Buen Sazón” por aplicación del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que cita el funcionario. No es suficiente para establecer que los establecimientos y los productos en ellas fabricados tengan algún parecido con dichos productos cada uno de los cuales tiene su nombre propio en sí...”

QUINTO: Sobre los extremos calificables en el caso concreto. El Registro de la Propiedad Industrial establece que la inscripción del signo “**BUEN SAZON**” (**DISEÑO**), contraviene el artículo 7 incisos c) d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones transcritas en el punto tercero de los presentes considerandos.

Considera este Tribunal que la denominación “**BUEN SAZON**” (**DISEÑO**) para proteger “jaleas, mermeladas, frutas y verduras en conserva, secas y cocidas, conservas y encurtidos”. en clase 29, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas.



El signo solicitado da la idea al consumidor de una condición de alta calidad que pudiera no tener los productos protegidos, lo anterior puede inducir a confusión, por lo que le es aplicable el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas que, pretende evitar que se registren signos que puedan,

“...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...” (lo resaltado no es del original)

Según lo considera el aquo en la resolución apelada, el signo no tiene “**...aptitud distintiva respecto del producto...**”, según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Es importante determinar que en términos generales, existen dos razones por las cuales los signos no pueden ser inscritos como marcas: 1- Porque el signo no tiene la capacidad de identificar o individualizar el producto que se quiere proteger; o 2- Porque el signo no puede diferenciarse de otros previamente otorgados, para proteger productos de la misma especie y/o clase, según lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas.

De lo anterior se colige que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Por lo anterior, debe interpretarse que el inciso g) del artículo 7, tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, como en este asunto donde el signo solicitado por ser atributivo de cualidades, contiene una prohibición intrínseca que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica y comercio.



SEXTO: Sobre la marca de fantasía. El recurrente alega que el signo “**BUEN SAZON**” (**DISEÑO**), “...es la expresión de excelencia creada por la fantasía, que la combinación de los diversos productos protegidos en la clase que se está solicitando, entra en la composición de los artículos ofrecidos como escogidos por su “Buen Sazón”...”

Debe advertirse que la marca de fantasía, normalmente se trata de un vocablo creado, el cual **no tiene significado conceptual** alguno; siendo que en el presente caso, el signo solicitado, además de tratarse de una denominación con significado propio; que al ser atributiva de cualidades a los productos que pretende proteger, en aplicación del artículo 7 inciso j), puede causar engaño o confusión al consumidor ya que otorga una calidad que pueden no tener, lo cual hace que el signo solicitado no tenga suficiente capacidad distintiva.

Siendo que del significado de la denominación solicitada, en su conexión con los productos que pretende distinguir, resulta una posibilidad de confusión en los extremos dichos (artículo 7 inciso j); no puede ésta ser considerada como una marca de fantasía.

SETIMO: Sobre lo que debe resolverse. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, considera este tribunal que la denominación “**BUEN SAZON (DISEÑO)**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “jaleas, mermeladas, frutas y verduras en conserva, secas y cocidas, conservas y encurtidos”, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, resultando procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Ovidio Alfaro Rojas, en su condición dicha, en contra de la resolución de las catorce horas veintisiete minutos cincuenta y cinco segundos del veintisiete de junio de dos mil seis, la que en este acto se confirma.



OCTAVO: 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 No. 8039; 28 inciso d), 126, inciso c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Ovidio Alfaro Rojas, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo de la empresa **Industria La Pradera del Tejar Sociedad Anónima**, en contra de la resolución de las catorce horas veintisiete minutos cincuenta y cinco segundos del veintisiete de junio de dos mil seis, la que en este acto 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. Walter Mendez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

- Marca intrínsecamente inadmisibile.
- Marca descriptiva