

**Exp. No. 2006-0110-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica "BUEN SABOR" (DISEÑO)**

**SADIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8456-03)**

## **VOTO N° 259-2006**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veinticinco de agosto de dos mil seis.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cuarenta-seiscientos treinta y dos, apoderado especial de la empresa **SADIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Brasil, domiciliada en Santa Catarina, Rua Senador Atilio Fontana, ochenta y seis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y un segundos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro. Y

### **RESULTANDO**

- I.** En fecha veintiséis de noviembre de dos mil tres, **SADIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada por el Licenciado **Luis Diego Acuña Delcore**, solicita la inscripción de la marca de fábrica "**BUEN SABOR**" (**DISEÑO**), para proteger y distinguir aceites comestibles y grasas, incluyendo margarina.
  
- II.** Que por resolución de las diez horas, dieciocho minutos, treinta y un segundos del trece de enero de dos mil cuatro, el Registro le previene al gestionante que: "*la marca induce que el sabor del producto es bueno, atribuyéndole cualidades y otorgándose una ventaja sobre los demás productos y marcas del mercado clasificados en clase 03. Además los términos que conforman la marca son de uso común bastante conocidos, genéricos y que nó (sic) representan ninguna novedad y originalidad descriptiva innovadora*", con fundamento en lo

establecido por el artículo 7, incisos b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

- III.** Que mediante escrito recibido el seis de febrero de dos mil cuatro, el Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, se opone a los defectos consignados, solicitando se continúe con el trámite de ley, lo que motiva que en resolución de las trece horas, cuarenta y ocho minutos, veinte segundos del dos de marzo de dos mil cuatro, el Registrador a quien le correspondió el análisis de la solicitud de la marca y la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvieran declarar sin lugar la solicitud presentada.
- IV.** Que en memorial recibido el veintidós de marzo de dos mil cuatro, el gestionante presentó recurso de apelación contra la resolución de las trece horas, cuarenta y ocho minutos, veinte segundos del dos de marzo de dos mil cuatro, la cual en resolución emitida a las quince horas, treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil cuatro, se declara de oficio nula, ordenándose continuar con el trámite respectivo.
- V.** Que en resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, ocho minutos del veinte de mayo de dos mil cuatro, se le previene al Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, aportar poder especial en escritura pública, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por desistida la solicitud, lo que dio origen que mediante memorial presentado a dicho Registro el primero de junio de dos mil cuatro, el Licenciado Acuña Delcore, solicitó se le concediera una prórroga del plazo fijado.
- VI.** Que en resolución de las quince horas, dos minutos del catorce de junio de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial, concede prórroga por el término de seis meses.
- VII.** Que en escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil cuatro, el Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, presenta testimonio de la escritura pública número trescientos trece-veintiocho, otorgada ante el Notario José Alberto Longhi Carvajal, mediante la cual el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, divorciado una vez, abogado, vecino de Moravia, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos diecinueve-ochocientos setenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa SADIA, S. A. sustituye su mandato en el Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, quien ratifica y aprueba todo lo actuado.

- VIII. A las doce horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y un segundos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada”.
- IX. Que por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintisiete de abril de dos mil cinco, la empresa solicitante apela la resolución emitida a las doce horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y un segundos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.
- X. 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 Alvarado Valverde; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. A) Hechos probados.** Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución de este asunto el siguiente: Que el Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, de calidades antes citadas, es apoderado especial de la empresa SADIA, SOCIEDAD ANÓNIMA., por medio de poder que le fue otorgado mediante escritura pública número trescientos trece-veintiocho, otorgada ante el notario José Alberto Longhi Carvajal, a las dieciséis horas del veintiuno de octubre de dos mil cuatro, adicionada por la escritura número cuarenta y siete-veintinueve, otorgada ante el mismo notario Longhi Carvajal, a las nueve horas del veintidós de junio de dos mil seis, que son visibles a los folios ciento ochenta y uno vuelto del tomo veintiocho y folio treinta y seis frente del tomo veintinueve de su protocolo, respectivamente (folios 26 y 52).

**B) Hechos no probados. :** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. Planteamiento del problema.** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial consideró que la marca de fábrica solicitada **BUEN SABOR (DISEÑO)**, no cumple con lo establecido por los incisos c), d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indican:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*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.*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

*(...)”*

*j) 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 de alguna otra característica del producto o servicio de que se trate.*

A esto contesta el apelante argumentando que existe una violación al principio de no reforma en perjuicio, toda vez que los defectos consignados por el Registrador a quien le correspondió el examen de la solicitud de la marca de fábrica **BUEN SABOR (DISEÑO)**, fueron ampliados mediante la resolución que se recurre; además, que dicha resolución adolece de una inadecuada fundamentación, por cuanto su parte dispositiva es imprecisa, general y sin especificación alguna de las disposiciones concretas. Además, que la exigencia del poder especial en escritura pública, es improcedente, toda vez que el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no califica o establece en forma alguna cómo ha de ser ese poder, por lo que la ausencia de regulación en cuanto a la forma y requisitos de ese poder, la suple el numeral 283 de la Ley General de la Administración Pública, que faculta acreditar la representación del administrado hasta por “una simple carta autenticada”, que en tratándose de un poder autenticado por el Cónsul costarricense y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, debería ser más que

suficiente, acorde con lo dispuesto por el artículo 28 del Código Civil, por lo que si la ley de origen del poderdante no exige que el mandato conste en escritura pública, no procede que las autoridades nacionales exijan esa solemnidad. Argumenta además, que el signo solicitado no es atributivo de cualidades o descriptivo, ni tampoco induce a confusión respecto de las cualidades del producto, así como que la marca es sugestiva, en el sentido de que más que describir lo que hace, es sugerir que al consumidor le puede llegar a gustar el sabor y por ello decida comprar el producto, teniendo claro que el hecho de que el paladar de la persona aprecie el sabor, dependerá de cada quien en particular, hasta el grado de que perfectamente podrían haber personas que consideren que el artículo tiene un mal sabor. Arguye que la marca de fábrica **BUEN SABOR (DISEÑO)**, no es una forma genérica o de uso común de las grasas y los aceites comestibles y en modo alguno se puede directamente determinar que se está haciendo referencia a esos productos.

**TERCERO. A) Respecto a los argumentos del apelante en relación a la alegada fundamentación inadecuada de la resolución recurrida.** El gestionante en su expresión de agravios, alega falta de fundamentación de la resolución recurrida, argumentando que desde un inicio, la únicas consideraciones y o fundamento normativo, fueron los incisos b) y c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, pero que la resolución recurrida es totalmente arbitraria, extemporánea y violatoria de principios básicos que rigen el procedimiento administrativo, toda vez que amplía los motivos de rechazo de la marca solicitada, incluyendo los incisos d), c) y j) del numeral de citas, además, de que la parte dispositiva de la resolución recurrida, es totalmente imprecisa, general y sin especificación alguna de las disposiciones concretas que se consideren pertinentes.

Al respecto, este Tribunal considera que si bien en la resolución recurrida existe congruencia entre sus consideraciones y lo resuelto en la parte dispositiva de la resolución recurrida, al denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **BUEN SABOR (DISEÑO)**, llama la atención de este Tribunal, tal y como lo hace el apelante, que la resolución final emitida a las doce horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y un segundos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, carece de abundancia en la fundamentación que sirvió de base para resolver declarar sin lugar el signo marcario solicitado, y por ende, los argumentos que motivaron su rechazo se encuentran revestidos de una superficialidad que atenta contra los principios elementales que deben seguirse, cuando el registrador a quien le correspondió el análisis y estudio de dicha solicitud o la Dirección o Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, llevan a cabo el

examen o calificación registral. Bajo esta inteligencia, este Tribunal en el voto No. 036-2006, de las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil seis, dispuso, entre otros aspectos referidos a la responsabilidad que les asiste a los funcionarios registrales, encargados de realizar la calificación de los documentos que se someten a su estudio, lo siguiente: “...c) *Para lograr una calificación completa, motivada y ágil debe el registrador en particular y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en general, en el ejercicio de la función calificadora, cumplir con tres parámetros, a saber: **La Calificación unitaria; La calificación motivada** y finalmente la **congruencia en los pronunciamientos**; todos íntimamente relacionados entre sí, los cuales se exponen a continuación...c.2) **Sobre la Calificación motivada.** Según el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Marcas: “... Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo 14 de la Ley, el Registro advirtiese que el signo solicitado se encuentra comprendido en alguno de los casos de prohibición, además de indicarlos en la resolución deberá brindar los motivos que a juicio de la institución sustentan la o las objeciones...” Es decir, no basta con indicar y transcribir el contenido de los incisos tipificados en los artículos aplicados de la Ley de Marcas que eventualmente se oponen a los signos solicitados, cuando se realiza la calificación del mismo; sino que debe concretarse en cada una de las objeciones opuestas, cuáles son los análisis que, en la confrontación del signo solicitado con la normativa, llevaron al Registrador a considerar que existe una inadmisibilidad por razones intrínsecas o extrínsecas, que impide la inscripción del signo solicitado. Debe tenerse claro que en nuestro sistema marcario, conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y el antes citado y transcrito artículo 20 de su reglamento, **corresponde al Registro demostrar** la falta de carácter distintivo del signo, **y no al usuario interpretar** cuál fue el razonamiento que indujo al registrador a rechazar la solicitud de marca. Esta motivación permite al usuario no solo conocer de forma clara y detallada la totalidad de los recaudos establecidos a su solicitud, sino también la posibilidad de realizar una efectiva corrección de la misma; además, tal ejercicio intelectual y profesional, evita que al signo en estudio, le sean aplicados supuestos legales que no tienen correspondencia alguna para el caso concreto...” De lo anterior se colige, la obligación que les asiste a los funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial, que llevan a cabo la función calificadora de los documentos que se les someten a su estudio, incluyéndose a la Dirección o Subdirección, de fundamentar en forma clara, amplia y detallada, los motivos que impiden la autorización de la inscripción de la solicitud de que se trate, fundamentos que en el presente asunto, este Tribunal encuentra que son superficiales y débiles.*

**B) Sobre los alegatos que hace el apelante respecto a los requerimientos del poder especial presentado.** De los escritos presentados por el Licenciado Luis Diego Acuña Delcore, que constan a folios 23 y 25 del expediente venido en alzada, se constata que el recurrente no formuló ante el Registro a quo, ninguna objeción en contra de la prevención de las nueve horas, ocho minutos del veinte de mayo de dos mil cuatro, respecto a la exigencia de aportar el poder especial en escritura pública, ocurriendo que más bien, en escrito presentado el primero de enero de dos mil cuatro, el Licenciado Acuña Delcore solicita una prórroga del plazo concedido por el Registro de la Propiedad Industrial, para cumplir con tal requisito, cumplimiento que lleva a cabo según consta de la escritura número trescientos trece-veintiocho, otorgada ante el Notario José Alberto Longhi Carvajal (ver folio 26); de ahí que no es dable que en esta etapa del proceso, el representante de la empresa **SADIA, SOCIEDAD ANÓNIMA** alegue disconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, respecto al cumplimiento de formalizar en escritura pública el poder especial.

**C) Respecto a la alegada violación del principio de no reforma en perjuicio.** Este Tribunal considera que no lleva razón el apelante en alegar que el principio de no reforma en perjuicio se violentó, por las siguientes consideraciones: La nulidad es una garantía plena de purificación del sistema, que implica una consecuencia a raíz de un vicio consistente en apartarse de las formas. Al respecto, en doctrina la nulidad de un acto se define como *“una sanción que tiende a privar de efectos (eficacia) a un acto (o negocio jurídico) en cuya ejecución no se han guardado ciertas formas”* (VESCOVI, Enrique Teoría general del proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 295), por lo que en garantía de los derechos de defensa y del debido proceso, consagrados en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución emitida a las quince horas, treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil cuatro (ver folios 16 y 17), dispuso declarar de oficio la nulidad absoluta de la resolución de las trece horas, cuarenta y ocho minutos del dos de marzo de dos mil cuatro (ver folios 6 y 7), toda vez que la misma fue suscrita en conjunto por la Subdirección y el Registrador a quien le correspondió la calificación de la solicitud de inscripción del signo marcario que nos ocupa, rechazándola de plano. Nótese que tanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como el Reglamento a dicha Ley, regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial,

estableciéndose el procedimiento ordinario para registrar una marca, el cual se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo, que hace de ésta el registrador, quien emite un criterio de calificación sobre ello, calificación que en caso de no estar conforme y por ende, que se objete, es revisable por la Dirección o Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 54, inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas ya citado, que respecto a las funciones de este órgano registral, las detalla como sigue: *“Emitir las resoluciones que correspondan en los asuntos sometidos a su conocimiento y requerir a los interesados los documentos adicionales que estime necesarios para resolver”*; de ahí que su competencia estriba en revisar las actuaciones de los Registradores que se encuentran bajo su cargo, a efecto de determinar, si esas actuaciones se ajustan al marco de legalidad, revisión que se lleva a cabo a través de la emisión de resoluciones finales, susceptibles de ser recurridas, por lo que este Tribunal estima que en el presente asunto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial actuó conforme a su competencia.

**CUARTO. Análisis de las causales que tuvo el Registro a quo para rechazar el signo solicitado “BUEN SABOR” (DISEÑO).** Analizando la causal prevista por el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para denegar una solicitud de inscripción y que se refiere a aquellos casos en que se presenta una solicitud de registro de un signo que coincide con la forma común de denominar al producto que se pretende distinguir en Costa Rica, para este Tribunal, lleva razón el apelante al argumentar que el signo solicitado **“BUEN SABOR” ( DISEÑO)**, no es la forma de llamar en Costa Rica a los aceites comestibles y grasas, incluyendo margarina, por cuanto a éstos se distinguen caracteres como su origen vegetal o animal, el origen geográfico, su extracción o manufactura, su estado viscoso, el tacto, entre otros, por lo que la causal del inciso c), no es aplicable al caso concreto.

En relación con los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, prohíben la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para describir alguna característica del producto a distinguir, 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, 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, voto No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001). Consecuentemente, resulta irregistrable el signo que comprenda la descripción de las características o funciones del producto que pretende proteger, tal y como lo señala María Inés de Jesús González, al señalar: “...el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexos que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades...” (GONZÁLEZ María Inés de Jesús y otros. Temas Marcarios, Livrosca C. A., 1999, pág. 68).

Cabe observar que, la marca tiene el poder de identificar un producto de otro, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características, 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. No obstante, 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, 5 Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, pág. 86). En ese sentido, no puede perderse de vista que, la denominación que pretende su registro, determina una característica, que puede ser utilizada por cualquier empresario o fabricante de aceites comestibles y grasas, incluyendo margarina, para señalar como característica de los productos que fabrica y comercia. Así, de accederse al registro de “**BUEN SABOR**” (**DISEÑO**), como signo distintivo, constituiría un factor de confusión, se induciría a hacer creer al consumidor que los productos bajo esta marca de fábrica, cuentan con esa característica o cualidad, pues resulta una marca descriptiva, que comunica de alguna manera acerca del “*buen sabor*” o cualidad de los productos que la marca pretende proteger, por lo que no puede considerarse como lo afirma el representante de la empresa apelante, que el distintivo es de carácter sugestivo, en el sentido de que más que describir, lo que hace es sugerir que al consumidor le puede llegar a gustar el sabor y por ello decida comprar el producto, toda vez que el paladar de la persona depende de cada quien en particular.

En el caso del signo solicitado, cada una de las palabras que comprende, tiene un significado conocido y concreto, pues de acuerdo con las acepciones de tales vocablos, recogidas en la 22 º edición del Diccionario de la Lengua Española, “*buen*”, proviene del adjetivo **bueno** y “*sabor*” está definido como: “*Sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto. Impresión que algo produce en el ánimo. Propiedad que tienen algunas cosas de parecerse a otras con que se las compara...*”. Como se deduce de lo expuesto, cada una de las palabras que componen el signo distintivo, vistas por sí mismas, y también ligadas entre ellas como se propone en el signo solicitado, puede servir para describir una condición obvia que el consumidor busca en un aceite comestible o en una grasa, incluyendo la margarina, lo cual hace que el signo no tenga la suficiente carga distintiva como para autorizar su registro, por lo que no lleva razón el representante de la sociedad recurrente, al alegar que **BUEN SABOR (DISEÑO)**, no es una forma genérica o de uso común de las grasas y los aceites comestibles, pues por resultar claramente descriptiva, no opera la distintividad requerida por la Ley, provocando así engaño o confusión en el público consumidor, lo que lleva a concluir a este Tribunal que, en efecto, el signo propuesto descalifica para optar por su registro como marca de fábrica.

**QUINTO. Sobre lo que debe ser resuelto.** Según lo analizado anteriormente, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y por ende confirmar la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y un segundos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.

**SEXTO. Agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 por el representante de la empresa **SADIA, S. A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y un segundos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, la cual en este

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

acto se confirma. Se tiene 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.**—

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

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

**Lic. Adolfo Durán Abarca**