

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2008-0254-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “SABOR ORIGINAL”

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6794-2005)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 449-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con treinta minutos del veintiocho de agosto del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **Elena Alfaro Ulate**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y nueve-mil quinientos veintiocho, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC**, sociedad sustituida y organizada bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, con establecimiento administrativo y comercial situado en 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, United States of América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del veinticuatro de enero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de setiembre del dos mil cinco, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC**, solicitó al Registro de

la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**SABOR ORIGINAL**”, en clase 34 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas del veinticuatro de enero del dos mil ocho, dispuso en lo que interesa, lo siguiente: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución la Licenciada Elena Alfaro Ulate, en la condición y calidades referidas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de abril del dos mil ocho, interpuso recurso de apelación, siendo, que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas trece minutos cincuenta y ocho segundos del veintiocho de mayo del dos mil ocho admitió el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

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 pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran 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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse la solución de esta controversia un asunto de puro derecho, se prescinde del análisis de hechos probados o no probados.

SEGUNDO: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. La representante de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio en clase 34 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos, siendo, que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca mencionada anteriormente, por considerar, tal y como lo expresa en el Considerando VIII, de la resolución recurrida, que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados al producto que se desea proteger en clase 34, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad. Que la marca propuesta por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con dicha resolución la Licenciada Elena Alfaro Ulate, en su condición de representante de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación, sin embargo, observa este Tribunal que no se pronuncia sobre el fundamento que tuvo el Registro a quo para rechazar la solicitud de la inscripción de la marca de comercio “SABOR ORIGINAL”, como tampoco se refiere a dicho fundamento en esta Instancia, a pesar de que se le concedió, mediante resolución dictada a las once horas cuarenta y cinco minutos del dos de julio del dos mil ocho, un plazo de quince días hábiles, a efecto de que presentara agravios y pruebas de descargo, sin embargo, no contestó la audiencia otorgada.

No obstante, el hecho de que la empresa solicitante, al plantear el recurso de apelación, no haya presentado ningún alegato que contradiga lo dicho por el Registro, no es impedimento para que se conozca del mismo, pues es competencia de este Tribunal examinar la legalidad de

la resolución apelada de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública (véase en igual sentido el Voto N° 243-2005, dictado por este Tribunal a las 14:30 horas del 13 de octubre de 2005), por lo que para la correcta resolución de este asunto debe partirse de que la marca de comercio “SABOR ORIGINAL” se encuentra presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial (Ver folios 1 al 3), todo lo cual obliga a realizar un análisis del signo solicitado con respecto a lo mencionado anteriormente.

TERCERO: Antes de entrar a analizar el cuadro fáctico de la marca solicitada, considera este Tribunal, hacer referencia a algunos aspectos de importancia para la resolución del presente asunto. En el caso bajo estudio, resulta procedente, confirmar parcialmente la resolución recurrida, por las razones que se expondrán a continuación. La marca en mención, tal como sostiene el Registro a quo, es atributiva de cualidades, pero no con respecto a todos los productos que se pretenden proteger, sino sólo con respecto a los siguientes: **“cigarrillos, tabaco y productos de tabaco”**. Respecto de los demás productos, a saber “artículos para fumadores, encendedores y fósforos”, sería una marca arbitraria cuya inscripción es procedente. Por tanto, con base en el artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, el Tribunal (resuelve favorablemente a conceder el registro sólo para estos últimos productos) revoca la resolución recurrida a efectos de que se continúe con el trámite de la inscripción de la marca en función de los productos antes dicho, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

La solicitud que hace la apelante a folio 40, para que se devuelva el expediente al registro y se tramite, no como una marca de comercio, sino como una señal de propaganda, es inatendible. El Registro desde un principio le requirió al solicitante que aclarara si lo pretendido era una marca de comercio o una señal de propaganda, y éste determinó que se trataba de una marca (ver folios 10 y 11).

Por otra parte, el artículo 11 de la Ley de Marcas que invoca la apelante no se aplica en este caso, porque ese numeral lo que prevé es la modificación o corrección de una solicitud de una marca – siempre que no sea un cambio esencial o implique una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial. Pero en el caso en estudio, lo que se está cambiando es la “petitoria” o “pretensión”, habiéndose dictado ya una resolución definitiva en Primera Instancia, eso es improcedente.

CUARTO: RESPECTO DE LA INTANGIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN EN EL TRÁMITE MARCARIO: El artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone en lo conducente: “**Objeto:** La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos...”. Por su parte, los artículos 9 y 10 siguientes, regulan los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de una marca, procedimiento que culmina con la expedición, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de un “certificado de registro”, expedido al titular de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias (artículo 19). De estos numerales se infiere claramente que en nuestro país, al igual que el resto de los países latinoamericanos, se ha adoptado en principio el sistema de adquisición marcaría denominado de “registro atributivo”, aunque el principio sufre algunas excepciones a partir de la aplicación del artículo 4 inciso 2, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que protege el uso de la marca desde la fecha más antigua. Las marcas deben obligatoriamente, ser registradas si se quiere gozar de la protección legal, misma que queda claramente definida en el literal 25 de la Ley de Marcas, que en su encabezado reza:

“Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes y servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión (...)”.

Desde esta perspectiva, adquiere vital importancia “la petitoria” o “pretensión” que se plasme en la solicitud de inscripción de un signo distintivo, como se suelen llamar indistintamente en el derecho procesal, pues ésta constituye el fin concreto que el administrado persigue, es decir, las declaraciones que pretende se hagan mediante un acto administrativo de inscripción registral. Esa pretensión o petitoria es, por tanto, el *petitum* de la solicitud o rogación, lo que se pide sea reconocido o declarado a favor de quien se presenta como titular de una marca u otro signo distintivo.

Para Couture *“la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica, y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva; en otras palabras, la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica.”*. (Artavia Barrantes (Sergio), *“Derecho Procesal Civil”*, Tomo III, Editorial Jurídica Dupas, I Edición, San José, 2005, p. 23).

Haciendo un análisis análogo de lo que ocurre en el proceso civil, se ha dicho al respecto que *“La petitoria fija las pretensiones sobre las cuales el juez debe resolver, incurriendo en incongruencia, por ultra petita o extra petita, si concede más, o cosa diversa de lo pedido. Ese petitum, al igual que los hechos, debe ser claro, preciso e individualizado, pues como afirma Couture, la relación de la estructura formal que se da entre la demanda y la sentencia se explica por la existencia de un paralelismo, de una cierta correspondencia entre las partes de la demanda y las de la sentencia, que justifica el que aquélla se formule de manera clara y coherente.”* (Ibidem, p. 23-24).

Al igual que sucede con una demanda civil, en la que sin pretensión no puede ser cursada, la solicitud de registro de un signo distintivo, debe ser clara y completa. En el caso de las marcas, debe cumplirse con todos los requisitos que señala el artículo 9 incisos e) al h) y 10 de la Ley de Marcas. Si existiera alguna omisión o error, los mismos pueden ser subsanados

dentro de los quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud (artículo 13). Eso implica que, fuera de este término, no resulta posible pedir la modificación o ampliación de la pretensión, pues ello violaría los principios de lealtad, igualdad y probidad procesal, sobre todo cuando ya se ha superado el requisito de la publicación del edicto en el Diario Oficial, que posibilita la oposición de terceros.

No debe confundirse el *petitum* de la solicitud con la causa petendi o fundamento de la pretensión, que sería el conjunto de hechos jurídicamente relevantes en los que se funda la pretensión. El artículo 11 de la Ley de Marcas, respecto de ésta última sí, admite su modificación bajo ciertos supuestos: *“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse (...)”*

Nótese que lo que la norma prevé es una variación no sustancial en los elementos denominativos o del diseño de una marca solicitada, o una limitación de la lista de productos a proteger, pero no el supuesto, por ejemplo, que se haya requerido la inscripción de nombre comercial y que al final del procedimiento se pida registrarla como una marca. O bien, que habiéndose rogado la inscripción de una marca, luego de dictada la resolución definitiva por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se pida volverla a tramitar como una señal de propaganda.

Si bien es cierto la Ley de Marcas es omisa en cuanto al tema de la ampliación de las pretensiones, el artículo 313 del Código Procesal Civil, que resulta de aplicación supletoria por este Tribunal Administrativo, conforme lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, al respecto nos marca los supuestos en que ello sería

posible: *“La demanda y la reconvención podrán ampliarse por una sola vez en cuanto a la pretensión formulada, pero deberá hacerse, necesariamente, antes de que haya habido contestación. En la resolución que se tenga por hecha la ampliación se hará de nuevo el emplazamiento.*

Después de la contestación o de la réplica, y hasta antes de que se dicte sentencia en primera instancia, la demanda y la reconvención también podrán ampliarse, pero únicamente en cuanto a los hechos, cuando ocurriere alguno de influencia notoria en la decisión, o hubiera llegado a conocimiento de la parte alguno anterior de la importancia dicha, y del cual asegurare no haber tenido antes conocimiento (...).”

De esta disposición legal quedan claros los límites temporales que encuentra la ampliación de pretensiones de la demanda en el proceso civil: antes de darle curso, antes de notificarse o antes de que el demandado conteste. Y esto es diferente de la ampliación de los hechos, en donde se presupone y requiere que sean de “influencia notoria”, que sean novedosos, o bien, que no siendo contemporáneos, no tuviera la parte conocimiento anterior de ellos. Además, esta ampliación sólo cabe antes de que se dicte sentencia de primera instancia.

Trasladando estos principios al procedimiento administrativo de inscripción de un signo distintivo, podríamos entender que también existe la regla de la intangibilidad de la pretensión, salvo si se hace antes del examen de forma de la solicitud o en el límite temporal contemplado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En esta hipótesis, y en las de modificación de la solicitud, a la que hace alusión el artículo 11, debe entenderse que proceden antes de que se dicte la resolución definitiva por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial – la cual agota la Primera Instancia – y que deviene en el acto administrativo que acoge o deniega la registración del signo solicitado.

QUINTO: SOBRE LOS EXTREMOS CALIFICABLES EN EL CASO CONCRETO. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, establece que la inscripción del signo **“SABOR ORIGINAL”**, contienen elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados al producto que desea proteger en clase 34 internacional, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad. Señalando que la marca propuesta manifiesta en forma directa la naturaleza de los productos a proteger resultando inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas Inadmisibles por razones intrínsecas, literales d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Habiéndose aclarado en el Considerando Tercero de la presente resolución, lo relativo a los productos que identifica el signo solicitado, considera este Tribunal importante señalar, que la denominación **“SABOR ORIGINAL”** para proteger y distinguir **“cigarrillos, tabaco y productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos”** en clase 34 del Nomenclátor Internacional, resulta descriptiva de cualidades, para una parte de los productos que pretende proteger, como son los **“cigarrillos, tabaco y productos de tabaco”**, por ende, carece de aptitud distintiva intrínseca, aspecto que regula el **artículo 7 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ello, en concordancia con el **inciso g)** del numeral citado.

Como puede apreciarse, el signo solicitado **“SABOR ORIGINAL”** es un vocablo que de alguna manera anuncia directamente las cualidades de los productos que pretende proteger **“cigarrillos, tabaco y productos de tabaco”**, da la idea al consumidor, que los productos identificados con esa marca, son los únicos, los mejores, los que poseen un sabor original, induciendo al consumidor a imaginar en su mente, que los productos que está adquiriendo tiene todas esas cualidades, además, podría creer, que esos productos son oriundos u originales de un lugar determinado, y por consiguiente, distintos a los demás productos que se encuentran en el mercado, pues, en el comercio hay una amplia variedad de cigarrillos, tabaco y productos de tabaco, en realidad, es una expresión que identifica cualidades del producto,

pudiendo crear en la mente del consumidor distorsión, al punto de inducirlo a confusión o engaño, lo cual se encuentra como impedimento registral en el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas.

Como consecuencia de lo anterior, es importante mencionar, que entre más descriptivo sea un signo marcario, disminuye la distintividad que el mismo pueda contener. En relación al carácter distintivo de un signo, María Inés de Jesús, señala:

“De manera que 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., Caracas, 1999, p. 68).

Con respecto, a los demás productos que protege la denominación marcaria solicitada, sea, **“artículos para fumadores, encendedores y fósforos”**, es preciso destacar, que la expresión **“SABOR ORIGINAL”** no guarda una relación directa con estos productos, y tampoco, hace referencia alguna al bien que distingue o, describe cualidades propias de los mismos, de ahí, que podríamos decir, que estamos en presencia de una marca arbitraria, por lo que este Tribunal considera, que no existe motivo alguno para impedir la protección de los productos concernientes a los **“artículos para fumadores, encendedores y fósforos”**, ello, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Elena Alfaro Ulate, en su condición de apoderada

especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veinticuatro de enero del dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, ya que la marca propuesta “SABOR ORIGINAL”, tal y como lo señala el Registro a quo, es atributiva de cualidades, no con respecto a la totalidad de los productos sino sólo con respecto a los siguientes: “**cigarrillos, tabaco y productos de tabaco**”. En relación a los demás productos se declara con lugar el recurso y se revoca parcialmente la resolución dicha, pues en relación a los “artículos para fumadores, encendedores y fósforos”, sería una marca arbitraria cuya inscripción es procedente, de conformidad con el artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere, por lo que se ordena continuar con el trámite respecto a dichos productos.

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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, en lo rechazado se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Elena Alfaro Ulate, en su condición de apoderada especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veinticuatro de enero del dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con la inscripción de los artículos que no fueron excluidos como son los “artículos para fumadores, encendedores y fósforos”, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere, por lo que se ordena

continuar con el trámite respecto a dichos productos. Se da por agotada la vía administrativa en lo que corresponda. 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TE. Trámite de solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25