



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0515-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “sabor español spanish taste Gourmet (DISEÑO)”**

**MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9595-09)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 469-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del veintiséis de setiembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U.**, empresa organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Pol. Ind. Emporda Internacional, C/Germans, Miquel s/n, 17469. Vilamalla (Gerona), España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticinco minutos y treinta y tres segundos del veintiséis de mayo del dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



**“sabor español spanish taste Gourmet (DISEÑO)”**

en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas, legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, compotas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, platos preparados a base de carne, pescado o verduras”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veinticinco minutos y treinta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de junio de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 30 de julio de 2010, expresó agravios.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, el cual establece:

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

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

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

El Registro consideró que: *“(...) Con respecto a los términos SABOR ESPAÑOL – SPANISH TASTE – GOURMET estos son considerados como términos genéricos de uso común los cuales no pueden ser apropiables por un particular, ya que deben dejarse a la libre para la competencia propia de este tipo de productos procedentes del mismo país los use sin ningún tipo de restricción.*

*VII. En virtud de lo anterior, este Registro considera que le signo marcario propuesto contiene elementos de uso común y genérico, que relacionados con los productos que desea proteger en clase 29 internacional, carece de distintividad, respecto del producto al cual se aplica. Que el signo propuesto resulta ser genérico y de uso común, a su vez 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 las Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales g) (sic) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...).”*



**TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS Y AGRAVIOS DEL APELANTE.** Alega la parte apelante que a pesar de que los términos “SABOR” “ESPAÑOL” “SPANISH” “TASTE” “GOURMET”, son del lenguaje común, es precisamente la estructura gramatical o combinación de las palabras en conjunto con el diseño que se ha creado al efecto, lo que logra convertir al todo en una marca, y en el caso que nos ocupa, es claro que la combinación de términos junto con el diseño que se está proponiendo son perfectamente inscribibles, ya que no han sido ofrecidos al público con esa composición, y no se está poniendo en riesgo al público consumidor, puesto que le origen de la marca es precisamente España, resultando que la marca “SABOR ESPAÑOL- SPANISH TASTE-GOURMET (diseño)”, viene a ser distintiva y novedosa, por cuanto ninguna marca ha sido presentada al público consumidor con estas características, y para proteger productos propios de la clase 29; en otras palabras, si bien es cierto la marca “SABOR ESPAÑOL-SPANISH TASTA-GOURMET (diseño)” puede tener un contenido conceptual, el mismo tiene un carácter puramente de relación entre los productos que protege la marca inscrita que identificándola como “SABOR ESPAÑOL- SPANISH TASTE-GOURMET”, el consumidor medio la relacione con la empresa MIQUEL ALIMENTACIÓN GRUP S.A.U.; y por lo tanto dicha marca tiene aptitud distintiva y no infringe el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada “**sabor español spanish taste Gourmet (DISEÑO)**” sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, sin embargo es criterio de este Tribunal que además dicha marca contraviene lo prescrito en el inciso d) del citado artículo, el cual establece:



*“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.”*

Lo anterior en razón de que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica **“sabor español spanish taste Gourmet (DISEÑO)”**, en clase 29 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger, a saber: *carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas, legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, compotas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, platos preparados a base de carne, pescado o verduras*, y por lo que no es procedente su registración.



Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, ya que tenderá a producir directamente en la mente del consumidor la idea de que el producto tiene la característica de tener sabor español y de ser gourmet, por lo que la marca solicitada incurre además en la prohibición indicada en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas; y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, ya que el signo propuesto no es capaz de distinguir eficazmente el producto de otros pertenecientes a marcas de los competidores en el mercado.

Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.*”

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, permitirle poder identificar los distintos productos que se ofrecen, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, además dicha marca podría inducir a engaño al consumidor, que al buscar en el producto una característica especial que puede ser que no tenga, resulte defraudando al consumidor por no encontrar en él un sabor “español gourmet” que le indica de forma directa la marca. Igualmente, no presenta ninguna distintividad con respecto a productos que provengan de otros competidores españoles cuyos productos también podrían tener la característica de un “sabor español”.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“sabor español spanish taste Gourmet (DISEÑO)”** por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los productos que se protegen, y además puede eventualmente ser engañoso respecto de esos productos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada **“sabor español spanish taste Gourmet (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas, legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, compotas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, platos preparados a base de carne, pescado o verduras*, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos y treinta y tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°



35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos y treinta y tres segundos del veintiséis de mayo del dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**