



Expediente No. 2010-0598-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “BUEN SAZON” (30)

Industria La Pradera del Tejar Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 1495-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 547-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del cinco de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Ricardo Gonzalez Fournier**, mayor, casado, Abogado, vecino de La Garita, Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos catorce- seiscientos treinta, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **Industria La Pradera del Tejar Sociedad Anónima**, cédula de persona jurídica tres- ciento uno – sesenta y siete mil ciento treinta y uno, domiciliada en Alajuela, San Antonio del Tejar; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con quince minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de Junio del dos mil diez.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de Febrero de 2010, el señor Ovidio Alfaro Rojas, mayor, casado una vez, cédula de identidad número dos- ciento ochenta y ocho- quinientos noventa y nueve, vecino de Alajuela solicitó al



Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio, “**BUEN SAZON (DISEÑO)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, halados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con quince minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de Junio del dos mil diez, dispuso rechazar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos) d), g) y j) del artículo 7 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 8 de Julio del 2010, el señor Gonzalez Fournier, apeló la resolución referida.

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, o a la invalidez 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 la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: **En cuanto a los hechos probados:** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se



encuentra inscrita la marca de comercio “ BON SAZON” (DISEÑO) bajo el registro número **126595**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa LABORATORIOS GRIFFITH DE MEXICO S.A. DE C.V, inscrita el 21 DE Junio del 2001, y vigente hasta el 21 de Junio del 2011, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas, condimentos, aderezos, sazonadores, especias, chocolate, jarabe de chocolate, hielo.*”. (Ver folios 59 y 60)

SEGUNDO. En cuanto a los hechos no probados. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. Sobre el Fondo del Asunto. Acerca de la Resolución Apelada y los Argumentos esgrimidos por la parte Apelante. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “BUEN SAZON” (DISEÑO), en clase 30 de la nomenclatura internacional, argumentando que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, capaz de causar confusión y carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 30 para lo cual cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio, los incisos, d) g), y j) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos y por razones extrínsecas respecto a derechos de terceros por cuanto protegen productos similares en la misma clase internacional que la marca inscrita “BON SAZON” (DISEÑO), inscrita a nombre de LABORATORIOS GRIFFITH DE MEXICO S.A. DE C.V., bajo número de registro 126595, siendo de aplicación el artículo 8 inciso a) de la de la citada ley.

Inconforme con el rechazo, el recurrente plantea los siguientes agravios, considera que la marca solicitada “BUEN SAZON” no es idéntica a la que se encuentra inscrita a favor de Laboratorios Griffith de México S.A y debe analizarse en forma conjunta e integral con todos los elementos que la componen en el que incluye el diseño gráfico que es el que le da la capacidad distintiva y novedosa a la marca, asimismo, que se ha resuelto en múltiples ocasiones que no se trata de cualquier parecido sino que debe necesariamente provocar confusión en el público consumidor y



que no omite manifestar que su representada ya tiene inscrita la presente marca (diseño) en clase 32, registro 163837.

Concuerda este Tribunal con la resolución dada por el a quo en razón de que la denominación “**BUEN SAZON**” (**DISEÑO**) para proteger “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, halados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” , en clase 30, debe ser rechazada porque el signo carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas, asimismo considera que también le es aplicable el artículo 8 inciso a) de dicha ley por cuanto existe similitud gráfica, fonética y auditiva, como se tratara posteriormente.

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 **a quo** 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.

Sobre la aplicación del artículo 8 inciso a) que refiere a Marcas inadmisibles por derechos de terceros, en el que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

“Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, puedan causar confusión al público consumidor.”

Asimismo coincide este Órgano Colegiado con la negativa de inscripción dada por el **a quo**, al haber realizado el proceso de confrontación del signo propuesto con el signo inscrito **“BON SAZON” (DISEÑO)**, bajo el registro número **126595**, en la misma clase internacional y que se detalla en el Considerando Primero, por lo que resulta también de aplicar al caso de autos, el inciso a) del artículo 8 de la citada Ley.

Conforme lo anterior, tal y como lo alega el recurrente en su escrito de apelación, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, como marcas mixtas pero de prevalencia denominativa debido esto a que aunque exista diseño el elemento preponderante es el denominativo y al registrar la marca solicitada caería en la posibilidad de crear confusión gráfica, fonética y auditiva ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son casi idénticas.



En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud en cuanto a la vocalización en conjunto de las sílabas, ya que la pronunciación de las vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes señalado, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos similares al igual que ampara la inscrita, en la misma clase internacional, y siendo que del significado de la denominación solicitada en conexión con los productos que pretende distinguir, resulta una posibilidad de confusión en los extremos dichos (artículo 7 inciso g).

No concuerda este órgano en alzada con lo alegado por la parte recurrente por cuanto 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.

Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que el Registro **a quo**, se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la apelante adolece el signo propuesto por cuenta de la sociedad **Industria La Pradera del Tejar Sociedad Anónima**, de la falta de capacidad distintiva a la que aluden los incisos d) g) y j) del artículo 7 y 8 a) respectivamente de la ley antes citada, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tales falencias. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“BUEN SAZON (DISEÑO)”** por su falta de



distintividad, además de ser calificativa respecto de los productos que protegería, por lo que no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario.

CUARTO: 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Ricardo Gonzalez Fournier, en su condición dicha, en contra de la resolución de las quince horas con quince minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de Junio 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

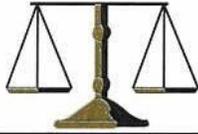
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33