



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2010-0597-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “BUEN SAZON” (29)

Industria La Pradera del Tejar Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 10-1494)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 548-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos 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 cincuenta y cinco minutos y cuarenta y siete 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**

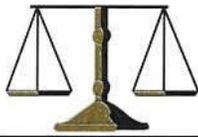


SAZON (DISEÑO)”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con cincuenta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos del veintinueve de Junio del dos mil diez, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos j) d), g) del artículo 7 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y no probados: Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. 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 comercio denominada “BUEN SAZON” (DISEÑO), en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”; argumentando que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, capaz de causar confusión y carece de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 29. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio, los incisos, j) d), y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente plantea los siguientes agravios, por lo cual considera que la marca de fábrica y comercio “BUEN SAZON” (DISEÑO) debe analizarse en forma conjunta e integral con todos los elementos que la componen, siendo inaceptable que sea un signo engañoso y que pueda perjudicar al consumidor, indica que lo que hace la marca es sugerirle al consumidor que la utilización de los productos amparados por la marca podría realzar el sabor de sus comidas de acuerdo con la buena cuchara que tenga el cocinero, teniendo valor sugestivo y no descriptivo de las características del uso a que se destinan. Además cita como antecedente que actualmente se encuentra inscrita a nombre de su representada la solicitud de inscripción de la marca diseño BUEN SAZON en clase 32.



Considera este Tribunal que la denominación “**BUEN SAZON**” (**DISEÑO**) para proteger “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, 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.

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.

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).

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.

TERCERO: 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 cincuenta y cinco minutos y cuarenta y siete 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