



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0281-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “TABASCO (DISEÑO)”

McILHENNY COMPANY, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6535-06)

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO No. 890-2011

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre 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 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **McILHENNY COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Maine, Estados Unidos de América, domiciliada en Avery Island, Estado de Lousiana, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y treinta y tres segundos del ocho de marzo de dos mil once.

## RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de julio de dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**TABASCO (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, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasa comestibles,*



*conservas de verduras, incluyendo aceitunas en conserva, y aceitunas con especias en conserva”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y treinta y tres segundos del ocho de marzo de dos mil once, 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 para la clase internacional solicitada. (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de marzo de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **McILHENNY COMPANY**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil once, 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 la Jueza Díaz Díaz, 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 Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c), d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

Alega la parte apelante que su representada ha sido la propietaria de la marca “TABASCO” desde 1975 según se desprende de la página oficial de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, en el apartado “primer uso en el comercio”, dando a conocer dicho término como una marca de aceptación mundial, cuya característica principal es identificar la misma con “salsas picantes”, además de que cuenta con varios registros en nuestro país, bajo las clases 25, 30, 32 y 42, y que por lo tanto ni es un término genérico, y mucho menos un término de uso común, como equivocadamente lo trata de asimilar el Órgano a quo y que éste tiene una gran confusión en cuanto a lo que debe entenderse por términos genéricos y de uso común, cometiendo el grave error de utilizarlos indistintamente como si se tratara del mismo tema. Alega que la marca propuesta es en sí misma una marca novedosa que no infringe las normas de la Ley de Marcas, sino que es una combinación que no ha sido presentada de esa manera en el mercado, como se ha señalado y que precisamente el hecho de elegir la marca “TABASCO” para proteger los productos que se pretenden, da una idea totalmente original, en la cual no se está calificando los productos que se van a proteger, y ni si quiera es una idea sugestiva de lo que se protegerá, sino que más bien, es una marca que en sí misma, es novedosa por cuanto no lleva relación de calificación respecto de los productos que desea proteger, concluyendo que si estamos frente a la marca que nos ocupa, la misma no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que a proteger y distinguir, y mucho menos se trata de un término genérico o de uso común.

**TERCERO. 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 las causales por las cuales el Órgano a quo rechazó la marca solicitada este Tribunal no está de acuerdo parcialmente con lo resuelto por el Órgano a quo, en cuanto a utilizar los incisos antes citados, en razón de que los productos que serían distinguidos y protegidos con el signo en cuestión no están íntimamente relacionados y ligados al signo mismo, sean “*carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasa comestibles, conservas de verduras, incluyendo aceitunas en conserva, y aceitunas con especias en conserva*”, **salta a la vista que la marca solicitada no se constituye como genérica o de uso común respecto de tal índole de productos**, ya que éstos no llegan a fusionarse con la noción misma de lo que le signo propuesto pretende proteger y distinguir; razón por la cual no resulta aplicable lo establecido en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

En lo que respecta a la aplicación del inciso d) de la norma de cita, es criterio de este Órgano Superior que la marca pretendida tampoco califica o describe alguna característica de los productos a proteger y distinguir, 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), situación que no resulta aplicable al



presente caso, por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica “**TABASCO (DISEÑO)**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, no debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al no ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir.

A criterio de este Tribunal, la negativa de inscripción de la marca solicitada debe fundamentarse, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *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, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

El signo “**TABASCO**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger y distinguir son susceptibles de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el consumidor asocia dicho término a tipos salsas picantes de alta calidad. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a-quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen (...)*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado



por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y en relación directa con lo anteriormente expuesto, sea resultar el signo propuesto engañoso, existiendo la posibilidad de crear riesgo de error o confusión para el público consumidor, este Tribunal si 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 y distinguir, 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, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica “**TABASCO (DISEÑO)**”, no se le puede autorizar su inscripción. 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, 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.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa) (...)*” (**Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**).

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 **McILHENNY COMPANY**, 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 de fábrica “**TABASCO (DISEÑO)**” por su falta de distintividad por resultar engañosa y tendiente a crear riesgo de confusión al consumidor respecto de los productos que protegería, de conformidad con lo establecido en el inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 engañoso de las características propias de los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de productos solicitada “**TABASCO (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasa comestibles, conservas de verduras, incluyendo aceitunas en conserva, y aceitunas con especias en conserva*”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **McILHENNY COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y treinta y tres segundos del ocho de marzo de dos mil once, la cual, en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 **McILHENNY COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las





catorce horas con cincuenta y seis minutos y treinta y tres segundos del ocho de marzo de dos mil once, la cual, en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal. 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**