

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0019-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo SEÑORIAL TORTILLITAS
(diseño)**

Marianella Arias Chacón y otro, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5528-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 114-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas veinte minutos del cuatro de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por los Licenciados Marianella Arias Chacón y Manuel E. Peralta Volio, titulares de las cédulas de identidad números uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta y nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta respectivamente, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y cuatro segundos del seis de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de junio de dos mil ocho, el Licenciado John Aguilar Quesada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos setenta y ocho, representando a la empresa Alimentos S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Guatemala, solicitó se inscriba como marca de comercio el signo



en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones hechas a base de maíz.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opusieron los Licenciados Marianella Arias Chacón y Manuel E. Peralta Volio, en su condición personal, en fecha trece de julio de dos mil nueve.

TERCERO. Que por resolución de las nueve horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y cuatro segundos del seis de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil nueve, los opositores plantearon recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo solicitado cuenta con aptitud distintiva suficiente, acoge el registro solicitado. Por su parte los apelantes alegan que el producto se venderá como “tortillitas”, que es el nombre común del producto, lo cual es un abuso ya que impide su uso por otros comerciantes, que la parte “señorial” no puede tener aptitud distintiva por ser muy pequeña, y que la solicitante no es fabricante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LEGITIMACIÓN DE LOS Oponentes. CAPACIDAD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. LIMITACIÓN EN LA LISTA DE PRODUCTOS A REGISTRAR. Analizado el presente asunto, debe este Tribunal declarar la falta de legitimación de los oponentes y ahora apelantes en el presente asunto. El Voto N° 005-2007

dictado por este Tribunal a las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete estableció que las oposiciones que se entablen en contra de una solicitud de registro marcario, y que no se basen en la existencia de un derecho previo oponible, sino más bien en la supuesta existencia de taras de índole intrínsecas, han de provenir de competidores del mismo sector en el que se desenvolvería la marca solicitada. Los mismos apelantes admiten no tener un interés directo en este asunto, contrariando lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica que la oposición puede ser planteada por cualquier persona con interés.

En todo caso, aparte de la falta de legitimación que ya se ha apuntado, tenemos que los opositores basan la idea de su oposición en que los nombres genéricos no pueden ser apropiados como marcas registradas. Dicha idea es recogida en el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (...)”

De la letra de la ley se deduce claramente que en la construcción de una marca compleja, el conjunto puede contener elementos genéricos, sean aquellos que normalmente se usan como la forma de denominar a un producto o servicio, y lo que está prohibido es la construcción de un signo que esté conformado exclusivamente por elementos que resultan ser genéricos respecto del producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. En dicho sentido explica el tratadista Manuel Lobato:



“... la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM] ...” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254**, *itálica del original*.

En el presente asunto, si bien el conjunto del signo solicitado indica la palabra TORTILLITAS, contiene además otros elementos que le otorgan aptitud distintiva. La presentación de un loro jugando fútbol, además de la inclusión del elemento SEÑORIAL le otorga aptitud distintiva suficiente al conjunto para que el consumidor pueda distinguirlo del mismo producto elaborado por otras empresas.

Indican los apelantes que, por ser la parte del conjunto que indica SEÑORIAL muy pequeña, no puede otorgar aptitud distintiva al conjunto. No comparte este Tribunal tal razonamiento, ya que la carga de aptitud distintiva no recae solamente en SEÑORIAL, sino también en los dibujos que acompañan al diseño, del loro, los colores usados y su disposición en el diseño. Y sobre la supuesta apropiación del término TORTILLITAS contenido en el conjunto, la propia Ley de Marcas, en su artículo 28, impide de pleno derecho que el titular del signo solicitado pueda ejercer algún derecho de exclusiva sobre tal elemento:

“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Entonces, el uso del nombre genérico TORTILLITAS dentro del signo compuesto por varios elementos no otorga derecho alguno, ya que es evidente que quienes comercian con tortillas

fritas de maíz necesitan poder hacer identificar su producto por medio de su nombre común o usual en el lenguaje corriente o la usanza comercial, y en Costa Rica es normal denominar a este producto como “tortillitas”. Y sobre el alegato referido a que la empresa solicitante no es fabricante, este hecho no es una causal que valide un rechazo a una solicitud de registro.

Además de lo anterior, considera este Tribunal, en apego a lo establecido por los artículos 7 párrafo final y 18 párrafo segundo de la Ley de Marcas, por contener el conjunto del signo solicitado los elementos “tortillitas” y “frituras de maíz”, que el registro ha de ser acordado para tortillas fritas hechas a base de maíz, y no para preparaciones hechas a base de maíz, categoría más amplia que lo que se indica en el signo a registrar. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma pero limitando el registro al producto tortillas fritas hechas a base de maíz.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licenciados Marianella Arias Chacón y Manuel E. Peralta Volio en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y cuatro segundos del seis de noviembre de dos mil nueve, la que en este



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59