

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0192-TRA-PI

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11481-2011)

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CANTINA TACOS”

TACO BELL CORP., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1183-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TACO BELL CORP.**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de California, domiciliada en 17901 Von Karmen, Irvine, California, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y cincuenta y nueve segundos del veintitrés de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2011, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BEEFY MELT BURRITO”**, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Comida mexicana preparada, tacos, burritos, tostadas; tortilla envuelta alrededor de pollo, carne, pescado, vegetales y salsas para el*

consumo dentro y fuera del local y vendidos exclusivamente a través del restaurante solicitado”. (Ver folio 1)

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con dos minutos y cincuenta y nueve segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de febrero de 2012, interpuso recurso de apelación sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo “**CANTINA TACOS**”, no es susceptible de protección registral, dado que este resulta carente de la distintividad necesaria y capaz de causar confusión en relación con los productos y servicios a proteger y distinguir en la clase solicitada; por lo que no es susceptible de registro

al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j) y párrafo final del mismo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios alega la limitación de la lista de productos únicamente a “tacos”.

TERCERO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. Es criterio de este Tribunal, teniendo en cuenta que según el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, el propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros y en lo referente al trámite de documentos **su objetivo es** inscribirlos; y que por otra parte, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tiene por objeto no solo proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, sino también contribuir a la promoción de la innovación tecnológica, que favorezca el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones, y en ese sentido establece un procedimiento cuya normativa va dirigida a otorgar la inscripción de los signos que se proponen inscribir.

En ese tanto, el artículo 18 de la Ley de Marcas citada, expresamente confiere la potestad al operador jurídico de conceder la marca solicitada limitando los productos o servicios a proteger y esto lo permite cuando no se justifique una negación total del registro solicitado. Además el artículo 7 infine, permite la inscripción de un signo, cuando éste consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y se expresa el nombre del producto o servicio.

Bajo este cuadro normativo y en análisis del caso concreto, existiendo y constando en autos la limitación de la lista de productos para la marca solicitada, por parte la representación de la empresa apelante únicamente a “tacos”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, y asimismo el comprobante de pago por concepto de dicha modificación, de conformidad con lo que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (ver folios 4, 5 y 24)



Para este Tribunal y de conformidad con lo antes expuesto, los productos que incluye la marca que nos ocupa, para la clase 30 de la nomenclatura internacional, específicamente “*tacos*”, sí está relacionado con el signo que se procura inscribir, el consumidor no se va a confundir y va a obtener el producto que le están ofreciendo que son “*tacos*”. La marca propuesta para los productos indicados en la clase 30, si tiene la distintividad necesaria para que sea objeto de inscripción y esta particularidad representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados.

Debe observarse que la distintividad se debe determinar en función de la aplicación de los servicios o productos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes o servicios, menos distintivo resultará, lo que no ocurre en el caso de análisis, ya que los productos pretendidos, sea “*tacos*”, para la clase 30, responde a esa distintividad de la marca solicitada “**CANTINA TACOS**”, que la acredita como signo registrable.

Por lo anterior y con fundamento en la normativa indicada, y consciente de que el Registro de Propiedad Industrial está para inscribir y que el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite limitar ya sea los productos o los servicios y que conforme al numeral 7 infine de la Ley de rito, el registro solo sea acordado para esos productos, este Tribunal, conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TACO BELL CORP.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y cincuenta y nueve segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual se revoca, para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en la clase 30 del nomenclátor internacional, concretamente para los siguientes productos únicamente: “*tacos*”.



QUINTO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TACO BELL CORP.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con dos minutos y cincuenta y nueve segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual se revoca, para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en la clase 30 del nomenclátor internacional, concretamente para los siguientes productos únicamente: “*tacos*”. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55