

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0374-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “*A SU GUSTO... (DISEÑO)*”

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS PANE, S.A.,**

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 4201-09)

Marcas y otros Signos

## ***VOTO No. 1197-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del diecisésis de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por el señor **Alejandro Javier Solís Umaña**, mayor, casado, intérprete, vecino de Cartago, cédula de identidad 1-915-806, en su condición de apoderado generalísimo sin Límite de Suma de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS PANE, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-571667, domiciliada en San Rafael de Oreamuno, Cartago, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintiocho minutos y diecinueve segundos del diecisésis de abril de dos mil diez.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2009, el señor **Alejandro Javier Solís Umaña**, en la representación indicada presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**KOFFIE-CAFÉ-COFFEE-KAHUE A SU GUSTO... (DISEÑO)**” para proteger y distinguir “*café en cualquiera de las siguientes presentaciones: en grano, molido, soluble,*



*granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo entre otros”* en clase 30 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las diez horas, veintiocho minutos y diecinueve segundos del dieciséis de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Alejandro Solís Umaña, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil diez y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

**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 del gestionante, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Consta a folios 8 y 9 del expediente, certificación de personería de la sociedad solicitante en la cual se indica que su representación corresponde al presidente y tesorero, ambos con facultades de apoderados generalísimos sin limitación de suma, pudiendo éstos actuar en forma conjunta o separada. Asimismo, se certifica que el Presidente es Alejandro Javier Solís Umaña, con cédula 1-915-806 y la Tesorera es Susan Chinchilla Meza, con cédula 3-351-585.

**2.-** Que mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2009, se apersona Susan Chinchilla Meza, en representación de la empresa solicitante con el fin de modificar el signo solicitado, eliminando de éste las palabras “kottie-café-coffee-kahue”. (Ver folios 27 a 30).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con tal naturaleza.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO A QUO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE.** En la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial realiza un análisis del elemento denominativo propuesto en la solicitud inicial, sea “**KOFFIE-CAFÉ-COFFEE-KAHUE A SU GUSTO... (DISEÑO)**”, indicando que no se entra a conocer la modificación de ese elemento, en donde se eliminan las palabras “**KOFFIE-CAFÉ-COFFEE-KAHUE**”, según escrito presentado el 23 de octubre de 2009 por Susan Chinchilla Meza, en razón de no haberse acreditado al expediente poder alguno que legitime su actuación. El Registro a quo deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo se compone de términos genéricos y de uso común para los productos a proteger, denotando ausencia de originalidad y distintividad, transgrediendo los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que impide su registro.

Por su parte el recurrente alega que, en forma equivocada el Registro deja sin efecto el conocimiento del escrito presentado por Susan Chinchilla Meza, dado que en el expediente consta certificación de personería de su representada en donde se detallan las facultades de dicha señora. Agrega que, en razón de lo solicitado en ese escrito, sea, enderezar el procedimiento a efecto de sustituir el diseño propuesto originalmente, omitiendo los términos que resultaban genéricos para lograr así la suficiente aptitud distintiva respecto del producto a proteger en relación con otros similares, el Registro debió prevenir una nueva publicación con el nuevo diseño y no rechazar su solicitud, siendo que con la resolución que recurre se atenta contra el principio de economía registral, ya que se le obliga a presentar una nueva solicitud y se le hizo incurrir en una pérdida de tiempo y dinero, pues ni siquiera se le hubiera autorizado a



publicar el edicto con el diseño original. En razón de estas consideraciones solicita se anule la resolución que recurre y se proceda al estudio integral del expediente atendiendo su pedido expresado en el escrito relacionado, retrotrayendo el análisis del expediente completo incluyendo lo indicado en ese escrito, ordenando la publicación de un nuevo edicto si se considera necesario y autorizando el registro solicitado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez analizado el expediente venido en Alzada, verifica esta Autoridad que en la certificación de personería relacionada en el hecho (I) tenido por probado, consta efectivamente que la señora Chinchilla Meza cuenta con las facultades suficientes para actuar en nombre de la empresa solicitante y así ha sido acreditado a este expediente, dado lo cual debe realizarse el estudio del signo propuesto eliminando los términos que indica la representación de la empresa solicitante.

No obstante lo anterior, la marca solicitada corresponde a una etiqueta, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el literal 7 in fine, puede contener elementos genéricos, como en este caso el nombre del producto que se pretende distinguir, en el entendido de que no se hace reserva sobre ese elemento genérico. Razón además por la cual la eliminación de dichos términos a solicitud de parte no constituye un cambio esencial sobre la marca.

Sin embargo, hechas las anteriores aclaraciones, el elemento denominativo de la marca solicitada es “*A su gusto...(Diseño)*”, y éste resulta calificativo del producto ofrecido, asegurando que el mismo, definitivamente, va a satisfacer el gusto del consumidor, es decir destaca una cualidad, con lo cual incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y por ello debe denegarse su registro.

De acuerdo con las consideraciones expresadas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Alejandro Solís Umaña** en representación de la empresa **Productos Alimenticios Nacionales y Extranjeros PANE**,



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Sociedad Anónima**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos y diecinueve segundos del diecisésis de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Alejandro Javier Solís Umaña**, en representación de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS PANE, S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintiocho minutos y diecinueve segundos del diecisésis de abril de dos mil diez, la cual 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. **NOTIFÍQUESE**.

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*