

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0024-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo GRAN DÍA CORN FLAKES
(diseño)**

Marianella Arias Chacón y otro, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5533-08)

Marcas y otros Signos

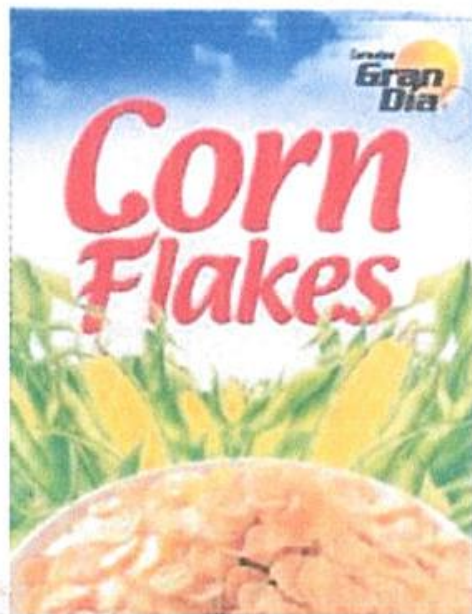
VOTO N° 128-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del cinco 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 09:46:34 horas del 6 de noviembre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 9 de junio de 2008, 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 cereal de hojuelas 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 13 de julio de 2009.

TERCERO. Que por resolución de las 09:46:34 horas del 6 de noviembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fechas 19 de noviembre de 2009, 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 Ortiz Mora; 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 “corn flakes”, que es el nombre común del producto en idioma inglés, lo cual es un abuso ya que impide su uso por otros comerciantes, que la parte “gran día” no puede tener aptitud distintiva por ser muy pequeña, que la presentación del signo solicitado es característica de los “corn flakes” marca Kellogg`s, 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. 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 tachas 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 dicho sentido, se reconoce y declara la falta de legitimación de los oponentes en el presente asunto.

En todo caso, aparte de la falta de legitimación que ya se ha apuntado, obsérvese 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 las palabras CORN FLAKES, nombre genérico en idioma inglés del producto a distinguir, que además es una locución transparente para el consumidor costarricense, contiene otros elementos que le otorgan aptitud distintiva. La presentación de un tazón lleno de cereal ubicado frente a un fondo donde se encuentra un maizal son formas de sugerir al consumidor cual es la presentación del producto, así como cual es su materia prima de fabricación, y la inclusión del elemento GRAN DÍA le otorga la funcionalidad al conjunto de indicar al consumidor cual es el origen empresarial del producto, para poderlo distinguir de otros producidos por la competencia empresarial.

Ahora bien, del análisis del artículo 28 de la Ley de marcas, que indica:

“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.”

De lo anterior cita se desprende que el uso del nombre genérico CORN FLAKES dentro del signo compuesto por varios elementos no otorga derecho alguno, ya que es evidente que quienes comercian con cereal de hojuelas 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 “corn flakes”. Esto queda claro con el ejemplo traído a colación por los propios apelantes: vemos como en la caja de cereal marca Kellogg`s, en su diseño la parte que destaca es la que indica CORN FLAKES, sin que ello obste para que el consumidor pueda identificar que el cereal que consume proviene de un origen empresarial específico. Alegan los recurrentes que el solicitante intenta una imitación del producto ofrecido bajo la marca Kellogg`s, sin embargo, no nos encontramos en un asunto sometido a cotejo de dos marcas, sino que se trata de establecer una similitud a partir de elementos genéricos, los cuales no pueden usarse para establecer semejanzas o diferencias, puesto que éstas más bien se establecen a partir de los elementos que aportan la aptitud distintiva al conjunto de que se trate. 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.

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, cuarenta y seis minutos, treinta y cuatro segundos del seis de noviembre de dos mil nueve, la que en este

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 INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59