

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0568-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica “AJONJOLITOS”

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-6429)

Marcas y otros signos

VOTO N° 174-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del veintiuno de febrero de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-155-803, vecino de San José, en su condición de Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y siete minutos con cincuenta y nueve segundos del veintisiete de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día siete de julio de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Fernando Alfaro Chanberlain**, apoderada especial de la compañía **GOLDEN HERVEST DE COSTA RICA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio: **“AJONJOLITOS”**, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: ***“Harinas y preparaciones a base de cereal, pan, productos de panadería y pastelería, tales como biscochos, panes y galletas con ajonjolí.”***



SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento noventa, ciento noventa y uno y ciento noventa y dos, de los días cuatro, cinco y seis del mes de octubre de dos mil once, y en razón de ello el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AJONJOLITOS**” en **clase 30** de la nomenclatura Internacional de Niza, presentada por la representante de la empresa **GOLDEN HERVEST DE COSTA RICA**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y siete minutos con cincuenta y nueve segundos del veintisiete de abril de dos mil doce, resolvió; “*(...) se declara sin lugar la oposición planteada por LUIS ESTEBAN HERNANDEZ BRENES, apoderado especial de la empresa INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “AJONJOLITOS” en clase 30 Internacional; presentada por FERNANDO ALFARO CHANBERLAIN, en su condición de apoderado especial de GOLDEN HERVEST DE COSTA RICA, la cual se acoge. (...).*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha quince de mayo de dos mil doce, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y dos minutos con diecinueve segundos del veintitrés de mayo de dos mil doce, resolvió; “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...); y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada. (...).*”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. Nombre de Fábrica: **“SODIET”**, registro número **114941**, perteneciente a la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, en clase 30 internacional, inscrito desde el 30 de julio de 1999 y vigencia al 30/07/2019, para proteger: **“Galletas” (v.f 107)**
2. Nombre de Fábrica y Comercio: **“Bastoni”**, registro número **218126**, perteneciente a la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, en clase 30 internacional, inscrito desde el 27 de abril de 2012 y vigencia al 27/04/2022, para proteger: **“Harina y preparaciones a base de cereales; pan, productos de panadería y pastelería.” (v.f 109)**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como un hecho no probado de relevancia para el dictado de la presente resolución.

Que la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A** no logra demostrar con la prueba que se adjunta al proceso de marras, ejercer un mejor derecho sobre la

marca que impugna, en virtud de que los diseños aportados y visibles de folio 122 al 127 no se encuentran inscritos.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó conforme al estudio de fondo realizado al signo, respecto a la normativa, doctrina y jurisprudencia, que el mismo no incurre en las prohibiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que se procede a acoger la solicitud de la marca de comercio “**AJONJOLITOS**” en clase 30 internacional, solicitada por la compañía **GOLDEN HARVEST DE COSTA RICA S.A.**

Por su parte, el representante de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A** dentro de sus agravios manifestó, que el término “ajonjolitos” es usado para referirse a un tipo específico de repostería, que son los “palitos de ajonjolí”, que es la unión entre ajonjolí y palitos, por lo que el signo solicitado es genérico y descriptivo. Además se trata de una expresión que todos los competidores, consumidores y demás participantes en el mercado deberían poder usar para referirse a este tipo de productos, lo que es contrario a lo que expresa el Registro, en virtud de que contraviene el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Debe tomar en cuenta este Tribunal, que uno de los productos más emblemáticos de la empresa “Bio Land” son los palitos de ajonjolí o “ajonjolitos”, producto que se comercializa desde hace más de 20 años, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso, se revoque la resolución venida en alzada, y se deniegue la solicitud de registro de la marca “**AJONJOLITOS**” en la clase 30 solicitada por **GOLDEN HARVEST DE COSTA RICA S.A.**

Asimismo, el representante de la compañía recurrente **GOLDEN HARVEST DE COSTA RICA S.A**, manifiesta que la marca “**AJONJOLITOS**” no es de carácter genérico ni descriptivo como lo indica la opositora. De la prueba aportada por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, se comprueba que los productos que esa empresa cita como referentes, no utilizan el término “**AJONJOLITOS**” como genérico o

descriptivo de sus productos. Que el empaque del producto **“PALITOS INTEGRALES CON AJONJOLI”**, marca **“COSECHA DORADA”** corresponde al empaque del producto con el cual pretende distinguir con la marca **“AJONJOLITOS”**, como parte de la familia de marcas de su representada. Concluye que el término **“AJONJOLITOS”** goza de la distintividad necesaria para diferenciarse de los comercializados por los competidores, por lo que no infringe la normativa marcaría, y solicita se declare sin lugar la oposición interpuesta y se confirme la resolución venida en alzada, otorgándose el registro de la marca de comercio **“AJONJOLITOS”**, en **clase 30** internacional, de su representada.

CUARTO. TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo a entrar a pronunciarnos sobre el fondo del presente asunto, es de suma relevancia traer a colación lo que al efecto establece La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, que define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(…), aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (…).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.



De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad, el Registrador debe realizar un examen de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar, que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior en cuanto a la capacidad de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras*



propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...). (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen si bien es cierto el Registro de la Propiedad Industrial acoge la solicitud de la marca de comercio “AJONJOLITOS” en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir; **“Harinas y preparaciones a base de cereal, pan, productos de panadería y pastelería, tales como biscochos, panes y galletas con ajonjolí”**, este Órgano de alzada, a la luz de la normativa anteriormente señalada discrepa de lo externado por el Registro de instancia.

La denominación **AJONJOLITOS** inequívocamente es indicativa del término ajonjolí, lo cual no le proporciona al signo solicitado el atributo de distintividad requerido para poder existir registralmente. Tal circunstancia es causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas, porque el signo describe únicamente una característica del producto, es decir que contiene ajonjolí, por lo tanto incurre en las prohibiciones del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Aunado a ello, también debe operar su irregistrabilidad en virtud de que el término empleado es genérico y de uso común, por lo que no podría ser monopolizado por un titular y dejar a los demás comerciantes desprovistos de poder ponerlos en uso. Recordemos que los términos genéricos solo pueden ser utilizados como complementos de las propuestas,



pero no como el elemento que le proporcione la distintividad requerida, o sea, que su utilización debe ser complementada con otra partícula que le proporcione dicho atributo para poder existir registralmente. Por lo expuesto incurre también el signo solicitado en la violación del inciso c) del citado artículo 7. En atención a ello, las argumentaciones externadas por la empresa **GOLDEN HARVEST DE COSTA RICA S.A**, carecen de sustento jurídico.

Por otra parte, en cuanto a los agravios expuestos por el opositor y apelante **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A** son de recibo únicamente en cuanto a la inadmisibilidad del signo propuesto por la empresa **GOLDEN HARVEST DE COSTA RICA S.A**, por contener razones intrínsecas devenidas del artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y se rechazan sus agravios en cuanto a ejercer un mejor derecho en virtud de que no se comprueba que en el Registro de la Propiedad Industrial, exista algún signo semejante o igual que pudiera lesionar algún derecho adquirido como titular, por cuanto de las denominaciones que se detallan en los hechos probados las mismas son diferentes a la solicitada, y de la prueba que se adjunta visible a folios 122 a 127 no existen antecedente de inscripción, por lo que no podría considerarse elementos idóneos para ser debatidos ante esta instancia.

Si bien el apelante se encuentra dentro del sector alimenticio con lo cual adquiere legitimación para oponerse a esta solicitud, no logró comprobar ese uso anterior del producto que se indica en los folios 122 a 127 citados. Además tampoco actuó conforme lo indica el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AJONJOLITOS**” en **clase 30** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme al artículo 7 inciso c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En razón de ello

se revoca la resolución venida en alzada y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial, proceder con su rechazo.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 **con lugar** parcialmente el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, Apoderado de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y siete minutos con cincuenta y nueve segundos del veintisiete de abril de dos mil doce, la cual se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio solicitada **“AJONJOLITOS”** en **clase 30** de la clasificación internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez