

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente Exp. N° 2007-0313 TRA-PI-377-09

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “CLOVER GIRASOL” DISEÑO

ACEGRASAS, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2803-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 832-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, cincuenta minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de apelación formulado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad 1-800-402, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ACEGRASAS SOCIEDAD ANONIMA**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con establecimiento administrativo y comercial en Autopista Sur No.57-21, Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y cinco minutos y veinticuatro segundos del trece de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril del 2004, el Licenciado Robert C. Van Der Putten en representación de la COMPAÑÍA NUMAR, S.A., solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio CLOVER BRAND GIRASOL (DISEÑO), el cual consiste en una etiqueta poligonal con un trazo diagonal en el lado superior cuyo fondo es mitad color amarillo claro y mitad azul

oscuro, en la parte superior derecha tiene un trébol verde con hojas en forma de corazones, seguido por las palabras “clover brand” y “aceite 100 %” también en verde, en el medio tiene una cinta azul claro que pasa de un lado al otro de la etiqueta y en el centro tiene la palabra GIRSAOL en letras blancas en la esquina inferior izquierda hay unos girasoles con los pétalos amarillo claro, hojas verdes en el centro de la flor en color anaranjado. Se reservan los colores amarillo, azul oscuro, claro y verde, en clase 29 de nomenclatura internacional, para proteger y distinguir aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley y mediante memorial presentado el 01 de diciembre de 2004, el licenciado Cristián Calderón Cartín, como gestor de negocios de ACEGRASAS S.A., presenta formal oposición contra la solicitud de registro de la marca señalada.

TERCERO. Que contestada dicha oposición por parte de la solicitante, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las siete horas, cuarenta y cinco minutos y veinticuatro segundos del trece de enero de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la marca presentada. Inconforme con la resolución, en fecha 29 de enero de 2009, el Licenciado Cristian Calderón Cartín interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en los artículo 2º y 7º incisos c) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, consideró que la marca solicitada cuenta con una carga de distintividad suficiente para diferenciarse de otras marcas que protegen productos similares a los enlistados, aún y cuando en sus etiquetas contengan la palabra girasol, determinando que la marca solicitada es “CLOVER BRAND GIRASOL”, complementada con un diseño, por lo que declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa ACEGRASAS, S.A.

Por su parte, el recurrente al momento de apelar la resolución venida en alzada, consignó, en lo que interesa, lo siguiente: “... *En tiempo y forma, presento recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:45:24 del 13 de enero de 2009. Ante el Superior expondré los argumentos. ...*” (ver folio 121). Posteriormente, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil nueve, no se apersono ante este Órgano.

Ante dicha situación, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada

TERCERO. SOBRE EL FONDO. No obstante lo anterior, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, impone a este Órgano a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la

empresa ACEGRASAS S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca “CLOVER BRAND GIRASOL (DISEÑO), en clase 29 nomenclatura internacional.

En el presente asunto, ha de destacarse que la marca de fábrica y de comercio en estudio, es una marca mixta, toda vez que está compuesta de varios elementos denominativos: “CLOVER BRAND GIRASOL 100% ACEITE” y de elementos gráficos conformados por girasoles amarillos con el centro anaranjado, un trébol de cuatro hojas en forma de corazón y una cinta azul que contiene la palabra girasol.

Sobre el conjunto de elementos que conforman una marca mixta, establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: “**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”. Lo anterior quiere decir, que los elementos comunes o necesarios de preservar en el comercio para la presentación de productos no alcanzan la protección registral, no son susceptibles de apropiación individual.

Respecto a la marca mixta y a los signos descriptivos o genéricos que puedan conformar una marca mixta la doctrina señala: “*El signo, para que sea rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar compuesto exclusivamente por signos de esa naturaleza. O dicho de otro modo, si el signo está compuesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descriptivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos, el signo podrá inscribirse.*” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 275).

En el caso concreto, del análisis en conjunto de los elementos que conforman el signo propuesto, se advierte que ciertamente la palabra “girasol” y “aceite” no pueden ser

protegidos, tal y como lo señala el oponente, sin embargo, dichos vocablos unidos a las palabras “CLOVER BRAND”, términos que no tiene relación alguna con los productos a proteger, adicionado a los elementos figurativos de girasoles amarillos, cinta azul, trébol verde con hojas en forma de corazones, le dan carácter distintivo a la marca solicitada, ya que visto en su conjunto la marca propuesta tal y como está estructurada, según aparece descrita en el resultando primero, se convierte en un signo distintivo que no sólo le otorga a los productos una identidad propia, sino que además, el consumidor correspondiente puede distinguirlos de otros dándole al término girasol un carácter informativo al preceder al elemento que para este Tribunal es el dominante “CLOVER BRAND”.

Al respecto, merece señalar que el carácter distintivo de una marca compleja debe apreciarse a la luz de todos los elementos que la conforman y, se ha de considerar, que si bien una marca no debe estar compuesta exclusivamente por signos que puedan servir en el comercio de los productos para designar por ejemplo su calidad, su especie o cantidad, entre otros, por ser motivo de denegación por razones intrínsecas, conforme el artículo 7º inciso d) de la Ley de Marcas citada, se ha apreciado que dichos términos serán inscribibles en el tanto estén asociados y subordinados a un término de carácter distintivo, no procediendo el registro de los mismos cuando el elemento principal carece de distintividad por razones de carácter intrínseco o extrínseco.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones y citas normativas, procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Cristián Calderón Cartín en representación de la empresa ACEGRASAS S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y cinco minutos y veinticuatro segundos del trece de enero de dos mil nueve, la cual 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Cristián Calderón Cartín en representación de la empresa ACEGRASAS S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y cinco minutos y veinticuatro segundos del trece de enero de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TIPO DE MARCAS

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.43.55