



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0170-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LOCOS TACO”,
TACO BELL CORP, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2011-11479)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 988 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **TACO BELL CORP**, constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, Estado de California y domiciliada en 17901 Von Karmen, Irvine, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y dos minutos cuarenta y seis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil once, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **TACO BELL CORP**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LOCOS TACO**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, 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”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cincuenta y dos minutos cuarenta y seis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, dispuso: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de enero de dos mil doce, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **TACO BELL CORP**, presenta recurso de apelación.

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, 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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**LOCOS TACO**“, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que el término “TACO”, hace referencia a un producto en específico, lo que imprime en la mente del consumidor promedio, que los productos que se buscan proteger en clase 30 es solamente “TACO”, por lo que podría causar engaño y confusión en cuanto a los productos solicitados.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que en el escrito presentado el 25 de mayo de 2012, se limita la lista de productos únicamente a “TACOS”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”

En el caso analizado, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal considera que el signo solicitado **“LOCOS TACO”**, es susceptible de apropiación marcaria únicamente para proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional “Tacos”, ya que respecto de los demás productos, podría causar engaño o confusión, ya que imprime en la mente del consumidor promedio que los productos que se buscan proteger son solamente tacos, siendo que al ser solicitada una marca de comercio que incluya esta frase, sólo se podría proteger ese producto; caso contrario podría causar engaño o confusión al consumidor sobre los demás productos solicitados. Nótese que la apoderada especial de la compañía **TACO BELL CORP** solicitó expresamente limitar la lista de productos únicamente a **“TACOS”**, considerando este Tribunal que en ese caso no existe la prohibición contenida en el artículo 7 inciso j), por lo que en el presente caso debe revocarse la resolución del a quo parcialmente, denegándose la protección registral para los demás productos solicitados en clase 30 internacional a saber: *“Comida mexicana preparada, 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.”*

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte parcialmente lo resuelto por el **a quo**, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en **clase 30** de la



Clasificación Internacional de Niza, “*Comida mexicana preparada, 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*”, acogiéndose únicamente en clase 30 internacional para “**TACOS.**”

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **TACO BELL CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y dos minutos cuarenta y seis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se revoca parcialmente.

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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina 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 compañía **TACO BELL CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y dos minutos cuarenta y seis segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se revoca parcialmente, acogiendo el signo solicitado únicamente para



proteger y distinguir en clase 30 internacional “Tacos, denegándose para el resto de productos. 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55