



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0268-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo PINTICOS FRIJOLES NEGROS DE PRIMERA CALIDAD (diseño)

Industrias Alimenticias Kern's y Compañía S. en C. por A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6754-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1334-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Industrias Alimenticias Kern's y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta segundos del ocho de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, representando a la empresa Kani Mil Novecientos Uno S.A., titular de la cédula de



persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos veinte mil novecientos cincuenta y dos, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo

Pinticos **FRIJOLES NEGROS**
DE PRIMERA CALIDAD

en clase 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir frijoles negros de primera calidad.

SEGUNDO. Que en fecha treinta de octubre de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Industrias Alimenticias Kern's y Compañía S. en C. por A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las once horas, veintisiete minutos, cincuenta segundos del ocho de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintidós de febrero de dos mil once, la representación de la empresa oponente, Industrias Alimenticias Kern's y Compañía S. en C. por A., planteó recurso de apelación contra 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado que la empresa Industrias Alimenticias Kern's y Compañía S. en C. por A. posee interés legítimo para constituirse como oponente en el presente asunto por ser competidor en el mismo sector de mercado que la empresa solicitante (folios 81 a 83).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que la marca no es descriptiva, genérica ni engañosa, acoge el registro solicitado. Por su parte, el recurrente alega que PINTICOS si tiene relación con frijoles, y que el término no puede ser apropiado por la vía del registro marcario.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ELEMENTO CONCENTRADOR DE LA APTITUD DISTINTIVA EN EL CONJUNTO PROPUESTO. POSIBILIDAD DE ACCESO A REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO. Analizada la resolución final venida en alza así como los agravios planteados, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el **a quo**. Se inicia indicando que si bien el signo está compuesto por las palabras PINTICOS FRIJOLES NEGROS DE PRIMERA CALIDAD, el análisis de registrabilidad ha de realizarse tan solo respecto de la palabra PINTICOS. El resto de los elementos del signo, sea FRIJOLES NEGROS DE PRIMERA CALIDAD son genéricos y descriptivos de características, ya que “frijoles negros” es el nombre del producto a distinguir, y “de primera calidad” describe una



característica del producto, por lo que éstos elementos no aportan aptitud distintiva al conjunto, recayendo entonces todo el peso de capacidad distintiva en la palabra PINTICOS.

Entonces, considera este Tribunal que si bien la palabra PINTICOS en Costa Rica se relaciona con frijoles, el análisis sobre la procedencia del registro ha de basarse en lo directa o indirecta que resulte ser tal relación.

“La distinción entre marcas sugestivas –licitas– y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta, art. 5.1.c) LM– es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata (marca EL INVERSOR, cl. 36, para servicios financieros). Por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco (p. ej., SERVIRED, cl. 36, para servicios financieros).” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 220.**

Así, considera este Tribunal que en el presente asunto, la relación entre PINTICOS y frijoles es de índole indirecta: el frijol es un producto que sirve para preparar, entre otros, el platillo típico costarricense denominado por el consumidor como “gallo pinto”; el nombre de dicho platillo además a veces se usa en una forma reducida o abreviada como “pinto”; y dicha reducción a veces se torna en forma diminutiva bajo la palabra “pintico”. Entonces, no se puede establecer una relación directa en dónde PINTICOS es igual a frijoles, sino que todo el camino que mentalmente ha de seguir el consumidor para llegar a la relación entre PINTICOS y frijoles le otorga al signo el carácter de evocativo o sugestivo, registrable.

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 29 del




TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Industrias Alimenticias Kern's y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta segundos del ocho de febrero de dos mil once, resolución que en este acto

se confirma para otorgar el registro como marca del signo . 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