

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0256-TRA-PI

Oposición a solicitud de marca “FIESTA NACIONAL DEL GALLOPINTO (DISEÑO)”

**INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2980-2010)

Marcas y otros signos distintivos

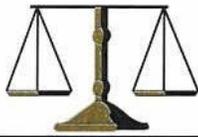
VOTO N° 1389-2011

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y siete minutos, once segundos del veintitrés de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 09 de abril de 2010, el señor **William Muñoz Quirós**, mayor, casado, empresario, con cédula de identidad número 1-736-924, vecino de San José, en representación de la empresa **PRODUCCIONES TORRE FUERETE INTERNACIONAL, S.A.** sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-170689, solicitó el registro de la marca de servicios **“FIESTA NACIONAL DEL GALLOPINTO (DISEÑO)”** para proteger y distinguir, en clase 41 de la nomenclatura internacional *“Esparcimiento, educación y*



entretenimiento, especialmente una actividad que se realiza una o varias veces en el año, en cualquier lugar de Costa Rica, abierta al público, de uno o varios días, dedicada a la Gastronomía en lo que respecta al Gallo Pinto y al rescate de Valores Culturales y Tradiciones Costarricenses”

SEGUNDO. Que una vez publicados los Edictos de ley en La Gaceta Nos. 135, 136 y 137 de fechas 13, 14 y 15 de julio del año 2010, mediante escrito presentado el 07 de setiembre de 2010, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **Industrias Alimenticias Kern´s y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones** se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y siete minutos, once segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición indicada y acoger la solicitud de registro relacionada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de marzo de 2011, el Licenciado Peralta Volio, en la indicada representación apeló la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

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 Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto y por tratarse de un tema de puro derecho, este Tribunal considera innecesario enumerar un elenco de hechos con tal naturaleza.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ALEGADO POR LA EMPRESA OPOSITORA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por considerar que: *“...no lleva razón el oponente al indicar (...) que la solicitud de esta marca se asocia con la expresión genérica de gallopinto, nótese que en el caso en examen el solicitante protege únicamente actividades de esparcimiento, educación y entretenimiento de Rescate de Valores Culturales y Tradiciones Costarricenses dedicada a la gastronomía con relación al Gallo Pinto, en ningún momento proceden a la elaboración del gallo pinto y por ende su comercialización, en este aspecto se debe destacar que la distintividad del signo recae sobre todos los elementos que lo conforman y la forma específica en que se presenten y no únicamente sobre el término gallo pinto visto en forma aislada, (...) el signo visto en su totalidad tiene suficiente aptitud distintiva...”*

Por su parte, la representación de la apelante advierte que la empresa solicitante no renunció a los derechos de exclusividad que le otorgaría el registro, así, de concederse éste el titular tendría la facultad de excluir o limitar a otras personas el uso del término “Gallo Pinto” en actos, actividades, espectáculos o representaciones similares, que tengan por objeto promocionar o comercializar sus productos (sea arroz y frijoles). En este mismo sentido agrega que gallo pinto es un alimento costarricense, popular y tradicional del cual nadie debe tener un derecho de exclusividad, sino que debe permitirse su uso a las partes y empresarios que deseen utilizarlo y por ello solicita sea revocada la resolución que recurre.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez examinado el expediente venido en Alzada, y contrario al criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial, considera esta



Autoridad que el signo propuesto; **“FIESTA NACIONAL DEL GALLOPINTO (DISEÑO)”**, protege actividades gastronómicas relacionadas con los valores culturales y tradicionales costarricenses, y en forma específica; tal como lo afirma la representación de la empresa solicitante en su respuesta al traslado de la oposición “...se trata de una fiesta nacional, decretada de interés público, para promocionar comida típica y valores costarricenses...”, siendo que, a todas luces, el término predominante es el vocablo “gallopinto”. Así, analizada la marca en forma integral, carece de distintividad para proteger los servicios indicados, pues lleva directamente a la idea de una **fiesta** que se realiza a nivel **nacional**, en la que se puede encontrar como platillo principal el **gallo pinto**, es decir, es una frase compuesta por elementos de uso común en relación con los servicios objeto de protección, lo que la hace descriptiva de dichos servicios; y por ello, carente de distintividad, al caer en los supuestos contemplados en los **incisos c) y d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas dado lo cual no es posible su protección registral exclusiva a favor de un tercero.

Por lo anterior, coincide este Tribunal con lo expuesto por el apelante, en el sentido que la marca propuesta **“FIESTA NACIONAL DEL GALLOPINTO (DISEÑO)”** constituye una frase que se debe dejar a la libre, a efectos de que todo aquel agente relacionado con la promoción de actividades referidas con el gallo pinto, como comida tradicional de nuestro país, pueda usarla libremente, siendo que, por el contrario, su registro a favor de un particular iría en contra de la libre competencia y del rescate de los valores tradicionales costarricenses.

Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa oponente, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, once segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la cual se revoca, por las razones que alega la recurrente y que comparte este Tribunal Registral, en consecuencia se revoca la misma para que se deniegue el registro de la marca de servicios **“FIESTA NACIONAL DEL GALLOPINTO (DISEÑO)”** solicitado por la empresa **Producciones Torre Fuerte Internacional, S. A.**



CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa oponente **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 trece horas, treinta y siete minutos, once segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, en consecuencia se revoca la misma para que se deniegue el registro de la marca de servicios **“FIESTA NACIONAL DEL GALLOPINTO (DISEÑO)”** solicitado por la empresa **Producciones Torre Fuerte Internacional, S. A.** 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

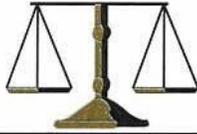
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

Marca descriptiva

Marca engañosa

TNR: 00.60.55