



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2011-0443-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PINTICOS”
(DISEÑO)**

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

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 7108-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 150 -2012

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas
con cinco minutos del quince de febrero de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la condición de apoderado especial de las empresas **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, constituida y existente conforme a las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Kilómetro 6.5 carretera al Atlántico, Zona 18, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y un minutos con catorce segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de agosto del dos mil diez, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en la condición de apoderado especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“**PINTICOS**” (**DISEÑO**), en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, lecha y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; frijoles en conserva.*

II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días catorce, dieciséis, diecisiete y diecinueve, en las Gacetas números ciento setenta y nueve, ciento ochenta y ciento ochenta y uno, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la representación dicha, formuló en fecha 2 de Noviembre del 2010, oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y un minutos con catorce segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO** / (...) *se resuelve: **Declarar sin lugar la oposición** interpuesta por el señor **MANUEL E.PERALTA VOLIO**, apoderado especial de **INDUSTRIAL ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PINTICOS**” (...), **la cual se acoge (...)**”. (La negrita es del texto original).*

IV. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Marzo de 2011, el Licenciado **Peralta Volio**, en representación de las empresas **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo los hechos probados 1) y 2) establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 53 al 55 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declaró sin lugar la oposición interpuesta, argumentando que la palabra utilizada PINTICOS, no es el nombre del producto que distingue, no pudiendo decirse que en lenguaje común costarricense se utilice la palabra PINTICOS para referirse a frijoles, no encajando en una marca descriptiva, por lo cual reúne las condiciones intrínsecas para distinguir el producto al no resultar genérico, descriptivo o engañoso, haciendo notar que dicho término no distingue gallo pinto, ni describe alguna cualidad de ese producto por lo que resulta diferenciable en el mercado para distinguir frijoles, por lo que tiene suficiente aptitud distintiva y no es susceptible de generar confusión en el público consumidor, razones por las que se acoge la solicitud de inscripción de la marca solicitada, y se rechaza la oposición planteada.

Por su parte, el Licenciado Manuel **E. Peralta Volio** apela en representación de las empresas oponentes, e indica básicamente que el Registro se equivoca cuando dice que PINTICOS no se



relaciona con frijoles, debido a que queda demostrado que es una manera de expresarse del costarricense en relación con los frijoles, según las investigaciones y notas de Giebler Simonet, debiendo mantenerse PINTICOS libre uso en relación con frijoles por no ser distintivo. Concluye diciendo que *“es usual pedir un pintico con huevo al desayuno. Convertir un pintico en marca de frijoles, es un sinsentido y una afrenta al público consumidor amante del pinto, y a los demás comerciantes. Pintico es un plato nacional que debe mantenerse reservado para el uso coloquial de todos los costarricenses.”*

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 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 admisibilidad.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y de acuerdo con el artículo citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando se encuentre en alguno de los supuestos que ahí se mencionan, lo cual considera este Tribunal que no se presenta con la marca solicitada **“PINTICOS”**, al haber analizado el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial y los agravios del recurrente, debiendo acogerse el signo propuesto y denegarse la oposición planteada dado que el signo está compuesto por la palabra PINTICOS, debiendo hacerse el análisis de registrabilidad respecto de esta palabra.



Estima este Órgano Colegiado que si bien la palabra PINTICOS en Costa Rica podría relacionarse 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 y en aras de contestar los agravios del recurrente 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, y en ciertas ocasiones populares 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.

Por lo anteriormente expuesto, es criterio de este Órgano de Alzada que el signo pretendido para su inscripción, “PINTICOS” (DISEÑO), en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, ostenta suficiente aptitud distintiva. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las empresas **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 con treinta y un minutos con catorce segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la condición de apoderado especial 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 trece horas con treinta y un minutos con catorce segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para otorgar el registro como marca del signo **“PINTICOS” (DISEÑO)**. 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. **-NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora