



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1184-TRA-PI

TamalTico

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “

ARNALDO BONILLA QUESADA en representación de la señora **MARÍA ISABEL**

OBANDO CALVO, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5663-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 159-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del quince de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado en primeras nupcias, Abogado, con oficina abierta en San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y ocho minutos y treinta y un segundos del primero de setiembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de junio de dos mil nueve, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en la condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



“**TamalTico**”, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos tradicionales a base de maíz*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:02:14 horas del 1° de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria que carece de la suficiente aptitud distintiva que permita la coexistencia en el mercado con otros signos que protejan los mismos productos o servicios, por lo cual no puede ser registrado, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 7 inciso c), d) y g) de la Ley No. 7978.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y ocho minutos y treinta y un segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de setiembre de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas con quince minutos del cuatro de diciembre de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a 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 Jiménez Sancho, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “TAMALTICO”, propuesta por la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, los literales **c), d) y g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que:

“... el signo marcario propuesto contiene palabras genéricas y descriptivas, relacionadas con los productos que se desean proteger en clase internacional solicitada. Que la marca propuesta carece de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción y no es susceptible de inscripción registral al ser inadmisibles por razones intrínsecas por transgredir el artículo 7 inciso c), d), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

Es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse solamente tomando como base el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas, el cual establece:

“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. (...)

El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)


El signo solicitado “**TamalTico**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto al producto que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones erróneas y engañosas, ya que el término hace referencia a un producto en específico sea un tamal de origen costarricense, siendo solicitado dicho signo para proteger y distinguir según se desprende de la propia solicitud, en plural, una generalidad sin detallar de productos tradicionales a base de maíz, no específicamente un tamal. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **Curso de Derecho Mercantil**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)



La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por lo anteriormente citado, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, en virtud de que éstos fueron esgrimidos y van dirigidos a las causales expuestas por el Órgano a quo, sean los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a todas luces para el caso en concreto, resultan inatendibles.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta ser engañoso respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada

“”, para proteger y distinguir productos tradicionales a base de maíz, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y ocho minutos y treinta y un segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y ocho minutos y treinta y un segundos del primero de setiembre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibile

TNR. 00.60.55