



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0029-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “FRIJOLERO””**

**Kani Mil Novecientos Uno S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6613-05)**

**Marcas y Otros Signos**

**VOTO N° 203-2008**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del nueve de mayo del dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos veinte mil novecientos cincuenta y dos, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veintisiete de setiembre del dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de setiembre del dos mil cinco, la licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y tres, ciento setenta y dos, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC** de Panamá,



solicitó al Registro la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**FRIJOLERO**”, en **clase 29**, de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla, pudiendo usarlas en todo tamaño y colores.

**SEGUNDO:** Que dentro del término de ley, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A.**, presentó oposición contra la marca solicitada, la cual fue resuelta por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas del veintisiete de setiembre del dos mil siete, que dispuso en lo que interesa lo siguiente: *“POR TANTO: (...) se resuelve: Declarar, sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “FRIJOLERO”, presentada por RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC., y se ordena continuar con el trámite correspondiente (...)”*. (la negrilla es del texto original).

**TERCERO:** Que inconforme con la citada resolución, el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa opositora, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de octubre del dos mil siete, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida en líneas atrás.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

## CONSIDERANDO

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que la señora Ana Cristina Sáenz Aguilar, es Apoderada Generalísima sin límite de suma de la compañía RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC. (Ver folios 11 al 14).

2- Que el licenciado Mauricio Bonilla Robert, es Apoderado Especial de la empresa KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANÓNIMA. (Ver folio 30).

3- Que bajo el Acta N° 126690 del 22 de junio del 2001, vigente hasta el 22 de junio del 2011, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica **“FRIJOLISTOS DON PEDRO”**, propiedad de KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, en clase 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger todo tipo de granos. (Ver folios 145 al 146).

4- Que bajo el Acta N° 147950 del 15 de junio del 2004, vigente hasta el 15 de junio del 2014, se encuentra inscrita la marca de comercio **“FRIJOLES 1901”**, propiedad de KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, en clase 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger frijoles (granos) no incluidos en otras clases. (Ver folio 147).

5- Que bajo el Acta N° 99694 del 6 de febrero de 1997, vigente hasta el 6 de febrero del 2007, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“DON PEDRO”**, propiedad de la empresa KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, en clase 31 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir granos secos, tales como lentejas, frijoles de cualquier tipo, maíz, garbanzos y cualquier otro tipo de granos nacionales o importados. (Ver folios 148 y 149).



6- Que bajo el Acta N° 142644 del 19 de noviembre del 2003, vigente hasta el 19 de noviembre del 2013, se encuentra inscrita la marca de comercio “**DON PEDRO**”, propiedad de la empresa KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANÓNIMA, en clase 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger, frijoles. (Ver folios 150 y 151).

**SEGUNDO: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.** La representante de la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC, de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de comercio denominada “**FRIJOLERO**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger carne, pescado, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas, comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla, pudiendo usarlas en todo tamaño, y colores. Habiéndose dado curso a esa solicitud, dentro del plazo de ley, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, representante de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición al registro de la citada marca, aduciendo que la denominación de la marca solicitada es genérica y común y no es un nombre de fantasía, además, porque los productos que protege poseen relación con la denominación de la marca solicitada, por lo que solicita se declare con lugar la oposición planteada y se deniegue el registro de la marca objetada.

La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 8378 de las nueve horas del veintisiete de setiembre del dos mil siete, declaró sin lugar la oposición planteada por el representante de la empresa citada, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FRIJOLERO**”, presentada por la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENTS MARKETING INC**, ordenando continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca referida.



Inconforme con la resolución indicada anteriormente, el representante de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación, alegando, que el Registro a quo no lleva razón cuando afirma que la denominación solicitada no califica dentro de los parámetros que describen una marca genérica, estimando en forma errónea que no define ni caracteriza los productos que protege, siendo de este modo suficientemente distintiva como para no lesionar intereses de sus competidores. Por su parte el apelante defiende la posibilidad que exista ventaja comercial de la empresa solicitante por sobre otras empresas en el mercado, ello, por cuanto entre los productos que la marca FRIJOLERO protege se encuentran “LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS”, y los frijoles son precisamente legumbres, por lo que la empresa solicitante está protegiendo diferentes formas de presentación (en conserva, secas o cocidas) de frijoles. Aduce también, que la denominación FRIJOLERO es genérica y descriptiva, por lo que la misma debe ser rechazada de plano por el Registro, ya que contraviene el artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, induciendo a confusión al consumidor.

**TERCERO: SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca

solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

**CUARTO: SOBRE LOS EXTREMOS CALIFICABLES EN EL CASO CONCRETO.**

Como lo indicáramos en líneas atrás, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición presentada contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**FRIJOLERO**”, por considerar en el Considerando Quinto de la resolución impugnada, que el término indicado no es genérico ni atributivo de cualidades del producto o servicio que pretende proteger, razones por la cual no contraviene el artículo 7° incisos c), d), g) y j), por lo que rechaza la oposición planteada, ordenando continuar con el trámite correspondiente.

Considera este Tribunal que la denominación “**FRIJOLERO**” en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla, pudiendo usarlas en todo tamaño y colores, debe ser rechazada porque el signo carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el numeral 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintos, por lo que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro a quo, por cuanto no estamos en presencia de una marca distintiva, por las razones que se indicarán a continuación.



Para dar sustento al anterior análisis debe tomarse en consideración el significado del signo solicitado **“FRIJOLERO”**, tal y como lo hizo el representante de la empresa apelante, donde se determinó que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo I, Editorial Espasa Calpe S.A., p. 1090, el vocablo “Frijolero” significa: *“frijolero, va. m. y f. Col. Persona que cultiva frijoles o negocia con el fruto”*, de ese significado se desprende que el signo distintivo solicitado está relacionado con el vocablo “frijol o frijoles”, siendo, que la palabra “frijol”, el Diccionario lo define así: *“frijol. m. Am judía (planta papilionacea). //2. Am. Judía (// fruto). // 3. Am. Judía (II semilla)...”*, resultando, que dicha expresión de conformidad con la documentación que consta en autos visible a folios del uno al seis, del noventa y dos al noventa y cinco y del noventa y siete al ciento cuatro, es una legumbre, que de acuerdo al Diccionario citado, página 1362, el vocablo “legumbre” deriva *“(Del lat. Legumen,-Inis). F. Fruto o semilla que se cría en vainas.//2. Planta que se cultiva en las huertas...”*. Del contenido de tales significados, tenemos, que la marca solicitada **“FRIJOLERO”**, tiene significado propio, y por ende, conexión con los vocablos “frijol” y “legumbre”, por cuanto el “frijol” es una legumbre, de ahí, que la denominación **“FRIJOLERO”** se relacione con algunos de los productos que pretende proteger, en el caso concreto con “las legumbres en conserva secas y cocidas” y “sopas, sopas en sobre”, sopas, que bien podrían ser de “frijoles”.

En virtud del análisis anterior, considera este Tribunal que el signo distintivo **“FRIJOLERO”** da la idea al consumidor que los productos que va a adquirir son de frijoles, pues, como puede apreciarse, la palabra “frijolero”, de alguna forma anuncia directamente la naturaleza y características del producto, por lo que se podría decir, que el mismo es un sustantivo adjetivado. Este sustantivo adjetivado **“FRIJOLERO”**, constituye una palabra común y usual, ya que con dicha denominación define a algunos de los productos que pretende proteger, en el caso concreto, a las “legumbres en conserva secas y cocidas” y “sopas, sopas en sobre”, sopas, que bien podrían ser de frijoles, de ahí, que conforme al numeral 7° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal considera, que no es factible el registro del

signo distintivo solicitado, ya que éste resulta descriptivo, situación que obviamente disminuye su capacidad distintiva, de ahí, que sea aplicable el inciso g) del numeral citado.

Considera este Tribunal, tal y como fue analizado, que efectivamente, la marca “FRIJOLERO”, es descriptiva, en el sentido de que enuncia su naturaleza, por consiguiente, como se indicara anteriormente, no goza de aptitud distintiva, y por ende no es posible su inscripción. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”*

**QUINTO:** De igual forma, cabe señalar, que el signo distintivo “FRIJOLERO”, en definitiva es una marca que puede inducir a engaño o confusión, en el sentido, de que esta marca no está dirigida únicamente a la protección y distinción de los productos “legumbres en conserva, secas y cocidas” y “sopas, sopas en sobre”, porque además, pretende proteger productos tales como: carne, pescado, frutas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla, pudiendo usarlas en todo tamaño y colores, siendo, que éstos otros productos en nada se relacionan con la evocación que hace dicha marca, proporcionando en la mente de los consumidores una información errónea de los productos que la marca va a proteger, específicamente, en cuanto a la composición y naturaleza de éstos, es decir, no tienen relación con los “frijoles”, incurriéndose en la prohibición establecida en el párrafo in fine e inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.





**SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas se concluye, que el signo solicitado “**FRIJOLERO**”, en **clase 29**, de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla, pudiendo usarlas en todo tamaño y colores, contraviene el ordinal 7º incisos d), g), j) y párrafo final, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veintisiete de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca.

**SÉTIMO: 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veintisiete de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se revoca. 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

Solicitud de inscripción de la marca

**TG.** Inscripción de la marca

**TNR.** 00.42.25

Oposición de la marca

**TG.** Inscripción de la marca

**TNR.** 00.42.08