



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0711-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MENEITOS (DISEÑO)”

PANCOMMERCIAL HOLDING, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 3334-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 213-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el **Licenciado Mauricio Campos Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número siete- cero ochenta- ciento ochenta, en su condición de Apoderado Especial de **PANCOMMERCIAL HOLDING, S. A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, un minuto, cuarenta y siete segundos del veintisiete de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de abril de 2010, el Licenciado Mauricio Campos Brenes, de calidades y en la condición indicada, solicita la inscripción, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, de la marca **“MENEITOS (Diseño)”**, para proteger y distinguir *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales,*



pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, snacks (bocadillos), levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas, un minuto, cuarenta y siete segundos del veintisiete de julio de dos mil diez, resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Campos Brenes, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo en que el signo solicitado, “MENEITOS (Diseño)”, es capaz de crear confusión en el consumidor en relación con los productos a proteger, por cuanto, a pesar de haber excluido del signo las frases “*insuflados de maíz*” y “*con queso horneados*”, en el diseño se mantiene la representación gráfica de los productos a proteger que tienen esas características, y éstos no guardan relación alguna con los productos que pretende proteger en clase 30 y que no son elaborados a base de maíz y/o con queso horneados. Dadas esas consideraciones considera que el signo no es susceptible de registro por razones intrínsecas, ya que contraviene el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el recurrente en sus escritos presentados los días 25 de agosto y 15 de octubre ambos de 2010, alega que el criterio esbozado por el Registro, en el sentido de que el diseño del signo solicitado carece de distintividad, resulta inaplicable a este caso, dado que ese abordaje remite a un supuesto de comparación entre marcas y es claro que la marca que solicita su representación es por sí sola distinta a cualquiera otra registrada, razón por la cual la alegada falta de distintividad obedece a una percepción del registrador y no a un criterio objetivo aplicable.

Agrega asimismo que, “*...de la sola imagen en el diseño NO ES POSIBLE inferir que ésta corresponda a productos elaborados de maíz...*” ya que dichos productos “*...no muestran*



única ni comúnmente una forma, representación o aspecto como el que se refleja en la imagen contenida en el diseño.” Por ello, esa imagen en el diseño no puede limitar su utilización a la protección de “insuflados de maíz” tal como afirma el registrador, aunado a que la marca “MENEITOS” está inscrita bajo Registro No. 31075 desde el año 1965 para proteger la totalidad de los productos contenidos en la Clase 30 internacional.

Alega el apelante que en el procedimiento seguido por el Registro de la Propiedad Industrial se cometieron vicios, por cuanto las objeciones de fondo, que fueron advertidas por el Registrador, relacionaban únicamente a que en el diseño se encontraban las palabras “Insuflados de maíz”, siendo que dichas objeciones fueron debidamente subsanadas en tiempo y forma por esa representación, al solicitar se excluyera del diseño tanto esa frase como la frase “Con queso horneados” dado que no se pretendía protección marcaria sobre las mismas. No obstante, en la resolución impugnada se adicionan dos criterios nuevos, sean “la distintividad de la marca” y la “generación de confusión” en el consumidor en razón de la “representación gráfica de los productos a proteger”. Esta actuación constituye un vicio de procedimiento, una violación al debido proceso y a los principios de derecho de defensa y contradictorio, que genera indefensión al darse una doble calificación de la solicitud de registro, dado que no se brindó la oportunidad para refutar dichas objeciones o modificar la solicitud en cuanto a los elementos de la marca, dando como resultado el rechazo de plano del registro. Este procedimiento resulta también lesivo para la Libertad de Empresa y el derecho de protección marcaria que asiste a su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Conforme a lo alegado por el apelante, es necesario comenzar indicando que, 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)

Para acceder a la inscripción de la marca, el registrador debe de realizar un examen de fondo y forma, dentro de un marco de calificación, a efecto de determinar que la misma no se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impidan que la misma sea susceptible de ser registrada.

En el caso que se discute, el signo propuesto fue denegado por el Registro por razones intrínsecas. La objeción a la inscripción por motivos **intrínsecos** deriva de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto a que la misma no cumple con la distintividad requerida, violando el artículo 7 indicado.

En el caso de análisis, el inciso que le es aplicable corresponde al j) de la norma dicha:

“Artículo 7º- 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...”

De lo transcrito resulta claro, que un signo marcario no puede ser objeto de registración cuando resulte engañoso o atribuya a su objeto de protección, determinadas cualidades sobre su naturaleza, procedencia, modo de fabricación o cualquier otra característica. Obsérvese que el dibujo que refleja la etiqueta del signo pretendido corresponde a un producto que nada tiene que ver con el *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y*



confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, es aquí donde radica el engaño al consumidor, porque si compra una bolsa del producto que se le ofrece pensando que va a encontrar café, ese producto no le ofrece lo requerido y así para cada uno de los productos que se trata de proteger.

Parcialmente concuerda este Tribunal con el criterio del Registro *a quo*, en relación con que el signo propuesto no es susceptible de protección registral para los productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, concebida específicamente para la protección de productos alimenticios, ya que de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta engañoso al pretender proteger productos que no se relacionan con el signo propuesto.

Sin embargo, considera este Tribunal que atendiendo al artículo 18 de la Ley de cita y siendo posible limitar los productos, conforme a la lista que se presenta, el único que no recae en la prohibición de registrabilidad es el de “snacks” (bocadillos), porque la marca vista como un todo y bajo el concepto de etiqueta, tal como lo indican los artículos 7 y 28 de la Ley de citas, es distintiva respecto a los snacks, que precisamente es el producto que se refleja en la etiqueta como meneitos con queso horneados.

Conforme las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Campos Brenes, en representación de la empresa **Pancommercial Holding, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, un minuto, cuarenta y siete segundos del veintisiete de julio de dos mil diez, permitiendo registrar la marca propuesta únicamente para snacks (bocadillos), revocando parcialmente dicha resolución.

CUARTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Campos Brenes, en representación de la empresa **Pancommercial Holding, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, un minuto, cuarenta y siete segundos del veintisiete de julio de dos mil diez, la que en este acto se revoca parcialmente, permitiendo el registro de la marca “**MENEITOS**” para proteger únicamente “snacks” (bocadillos), concretamente meneítos con queso horneados. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.