



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0100-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “SEÑORIAL NACHO TORTILLA CHIPS (DISEÑO)”

MANUEL PERALTA VOLIO Y MARIANELLA ARIAS CHACON, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5523-2008)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 281-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con diez minutos del primero de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio y Marianella Arias Chacón**, mayores, casados, abogados, vecinos de San José, con cédulas de identidad números 9-012-480 y 1-679-960, quienes actúan en su condición de “*ciudadanos costarricenses interesados en defender la libertad de uso del idioma*”, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y siete minutos, catorce segundos del once de diciembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día nueve de junio de dos mil ocho, el Licenciado **John Aguilar Quesada**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-278, en su condición de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa **ALIMENTOS, S.A.**, sociedad inscrita y organizada bajo las leyes de Guatemala, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**SEÑORIAL NACHO TORTILLA CHIPS SABOR A QUESO (DISEÑO)**”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para



proteger y distinguir chips de tortillas tostadas con sabor a queso, sin hacer reserva de la palabra “*NACHO*” ni de la frase “*SABOR A QUESO*” contenidas en el diseño.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo de ley, mediante escritos recibidos en el Registro de la Propiedad Industrial los señores: Licenciado Hoover González Garita en representación de la empresa **PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P., S.A.** y los Licenciados Manuel Peralta Volio y Marianella Arias Chacón, en la condición indicada, se presentaron oposiciones en contra de la solicitud de registro relacionada.

TERCERO. Que en respuesta a las indicadas oposiciones, el Licenciado John Aguilar Quesada, aclara que si bien es cierto el signo solicitado es “*SEÑORIAL NACHO TORTILLAS CHIPS (DISEÑO)*”, no se pretende protección legal sobre los términos genéricos “*NACHO TORTILLA CHIPS*”, razón por la cual la marca que solicita es “*SEÑORIAL*”.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, cincuenta y siete minutos, catorce segundos del once de diciembre de dos mil nueve, resolvió: “...*Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por PROPIETARIOS MARCARIOS G.P.P., S.A., MANUEL E. PERALTA VOLIO y MARIANELLAS ARIAS CHACÓN, contra la solicitud de inscripción de la marca “SEÑORIAL NACHO TORTILLA CHIPS (DISEÑO)”;* en clase 30 internacional; (...) *la cual se acoge, indicándose que no se hace reserva del término NACHO TORTILLA CHIPS...*”

QUINTO. Que mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil diez, los opositores Manuel E. Peralta Volio y Marianella Arias Chacón, impugnaron la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y por ello conoce este Tribunal en



Alzada.

SEXTO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de influencia para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN DE LOS OPOSITORES. En relación con las condiciones que legitiman a un tercero para oponerse a la inscripción de un registro marcario, ya este Tribunal en el Voto No. 005-2007 de las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete, externó un criterio que ha sido reiterado, entre otros en el Voto No. 154-2009 citado en la resolución apelada, en el sentido de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la legitimación activa debe provenir de la titularidad de una marca que ya está registrada, es decir, en el ejercicio de la defensa de un derecho inscrito, de un derecho de exclusiva mediante el cual se impide que, sin su consentimiento, terceros puedan utilizar signos similares o idénticos para productos o servicios similares, dando lugar al menos de una posibilidad de confusión entre el público consumidor. Lo anterior en concordancia con



el artículo 8 de esa misma Ley, a efecto de que no sean afectados los derechos de los titulares registrales de signos marcarios.

En este orden de cosas, lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de citas, respecto del procedimiento de oposición contra el registro de una marca; que en apariencia da acceso a “...*cualquier persona interesada*...”, debe ser integrado con los artículos 8 y 25 citados, y entenderse que el derecho de oposición, en el ámbito marcario, no puede convertirse en una especie de “acción popular” donde **cualquiera que se sienta afectado** de la inscripción de un signo distintivo pueda oponerse válidamente; sino que existen específicos intereses (distintos de la legitimación que otorga la condición de titular registral), que deben ser tutelados en resguardo de alguno de los fines perseguidos por la Ley de Marcas. De lo que, resulta claro, conforme los fines perseguidos por la legislación marcaria, se trata de un interés legítimo.

Y es que esos fines han sido debidamente delimitados en el artículo primero de la Ley de cita, sean **a)** La protección de los titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, sin sufrir situaciones de competencia desleal por parte de terceros que procuren un provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. **b)** La protección del derecho a una decisión de consumo informada, a partir de una publicidad clara y fidedigna para el consumidor, que le permita la individualización de los diversos productos y servicios ofrecidos en el mercado. **c)** La promoción de la innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Bajo esta óptica es que debe tutelarse la legitimación que tiene un determinado competidor para oponerse razonablemente y de buena fe, ante la solicitud de inscripción de una marca



que pueda adolecer de falta de distintividad intrínseca, en primer término porque, en caso de un competidor del mismo sector pertinente, será un directo afectado con la inscripción de ese registro y con su incorporación como marca en su mismo sector del mercado y de ahí deriva precisamente su legitimación en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor.

En segundo término, debe considerarse que aunque la oposición no se funde en el ejercicio de la titularidad de un signo marcario, es necesaria una especial protección a los consumidores, ante la posibilidad de que ingrese al mercado una marca carente de distintividad; supuesto que siempre está ligado a la posibilidad de que en razón de tal marca, se pueda llegar a producir una situación de ventaja ilegítima en el mercado.

En resumen, la legitimación para accionar en estos casos, debe analizarse tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; como una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de desarrollo de los mercados, de la innovación tecnológica y para promover el bienestar socioeconómico.

En concordancia con este criterio, advierte este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial analiza en la resolución venida en Alzada la legitimación de los opositores y fundamenta su rechazo a la oposición presentada por los señores Manuel Peralta Volio y Marianella Arias Chacón, en la falta de legitimación ad causam activa. No obstante, omite un análisis en ese mismo sentido sobre la empresa Propietarios Marcarios G.P.P., S.A. representada por el Licenciado Hoover González Garita. Por ello, una vez revisado el expediente vendió en Alzada, considera esta Autoridad que al igual que los señores Manuel



Peralta Volio y Marianella Arias Chacón, no ha sido acreditado dentro de las presentes diligencias que la empresa Propietarios Marcarios G.P.P., S.A. sea titular de algún signo marcario, o que se encuentre dentro del mismo giro comercial de la empresa solicitante, de manera que con el registro del signo propuesto pueda verse afectado su derecho, en las condiciones analizadas en el criterio supra indicado, y es por esta razón que también debe declararse sin lugar la oposición presentada por la relacionada sociedad.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En otro orden de cosas y a pesar de las razonamientos externados en el Considerando anterior, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad y ser de su competencia vigilar que en las resoluciones emitidas por los Registros que conforman el Registro Nacional se cumplan todas las disposiciones legales atinentes, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a esta Autoridad de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta evidente de las afirmaciones hechas por el propio solicitante en el escrito que contesta las oposiciones, que el signo propuesto es “SEÑORIAL (DISEÑO)” y no “SEÑORIAL NACHO TORTILLA CHIPS (DISEÑO)” como se indica en la resolución impugnada.

De dicha manifestación resulta claro que la solicitante no pretendía protección legal sobre los términos genéricos “NACHO TORTILLA CHIPS” y por ello, efectivamente, el signo propuesto “SEÑORIAL (DISEÑO)”, deviene en susceptible de registro, razón por la cual no puede esta Autoridad resolver en forma diferente a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial y por ello considera procedente la declaratoria sin lugar del recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio y la Licenciada Marianella Arias Chacón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y siete minutos, catorce segundos del once de diciembre de dos mil nueve, la que en consecuencia de lo anterior se confirma.



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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio y la Licenciada Marianella Arias Chacón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y siete minutos, catorce segundos del once de diciembre de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su 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