



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0146-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca “MAICENA CRISTAL”**

**COMPAÑÍA ALMIDONERA NACIONAL LTDA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 170-2004)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO No. 346-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cinco minutos del ocho de setiembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** planteado por los señores **Flor de María Martínez Segura y Zentis Uhrig Bogenschutz**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA ALMIDONERA NACIONAL LIMITADA**, con cédula jurídica 3-102-003470, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y un minutos, un segundo del veinticinco de enero de dos mil diez.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha ocho de enero de dos mil cuatro, la señora Flor de María Martínez Segura, con cédula de identidad número 3-136-0084, en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica “**MAICENA CRISTAL**”, advirtiendo que: “No se hace reserva de la palabra maicena por ser una palabra descriptiva genérica”, para proteger y distinguir “*maicena*”, en la Clase 30 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos correspondientes, dentro del término conferido y mediante escrito que suscribe el Licenciado Luis Pal Hegedus, representando a



la empresa **CONOPCO INC**, se presenta oposición al registro indicado, alegando que su representada tiene inscrita la marca “MAIZENA” desde mayo del 2004.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y un minutos, un segundo del veinticinco de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada y en consecuencia deniega la marca solicitada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa solicitante presenta recurso de apelación en contra de la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 Mora Cordero, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**MAIZENA**” bajo el Registro **No. 147165**, para proteger: Café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas con cereales, fécula de maíz, hojuelas de maíz, potaje, pan, bizcochos, pastelería y confitería, helados,



miel, melaza, vinagre, salsas, especias, hielo, en Clase 30 de la Nomenclatura Internacional, (ver folios 115 y 116).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO.** El Registro de la Propiedad Industrial resuelve el rechazo al realizar el cotejo del signo solicitado, considerado en forma integral como “MAICENA CRISTAL”, con el inscrito “MAIZENA”, basado en que al confrontarlos resulta el inscrito contenido en su totalidad en el propuesto, concluyendo que el término “CRISTAL” no le agrega la distintividad necesaria para ser considerado un signo registrable.

Este Tribunal, una vez analizado el expediente venido en Alzada y siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, advierte que al realizar un cotejo marcario de los signos en pugna, saltan a la vista dos aspectos fundamentales para resolver el presente asunto, por un lado, la identidad y relación en los productos a distinguir por la marca solicitada respecto de los productos que distingue la marca inscrita, y por otro lado, los términos que conforman cada una de las marcas cotejadas, a saber “**MAIZENA**” y “**MAICENA CRISTAL**”, siendo importante resaltar en este punto que en su escrito inicial, la empresa solicitante indicó expresamente que no hace reserva de la palabra “**MAICENA**”, lo que implica que, de ser aceptado su registro, gozaría de protección registral únicamente el término “**CRISTAL**”, para proteger *maicena*.

Así las cosas, en este punto resulta errónea la resolución impugnada, ya que, considera esta Autoridad de Alzada, la marca objeto del presente asunto es denominativa y está



conformada por el término “**CRISTAL**” y agregado a éste, el término genérico y de uso común “**MAICENA**” que según la Real Academia de la Lengua Española es “*harina fina de maíz*”. (Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición)

A mayor abundamiento, sobre este término, ya este Tribunal en el **Voto No. 1342-2009**, dictado a las 11:40 minutos del 19 de octubre de 2009, ratificó el criterio del Registro de la Propiedad Industrial cuando manifiesta que:

*“... no lleva razón el oponente al indicar que “maicena” no es un producto, sino que corresponde a una marca. Al respecto este Registro considera, que debe establecerse una adecuada diferenciación entre las palabras “MAICENA” y “MAIZENA”, donde la primera posee un concepto propio dentro de la lengua española, ya que la misma significa, como se ha dicho anteriormente “harina fina de maíz” mientras que la segunda, se constituye en una palabra de fantasía, la cual no posee ningún significado y que constituye de forma evidente en una denominación marcaria que posee un alto grado de difusión y comercialización. De lo antes dicho, no podemos asumir que ambos términos sean semejantes y consecuentemente es claro que, la denominación “maicena”, se constituye en un producto y no una marca como lo señala el oponente”*

Consecuentemente, siendo el criterio que la palabra MAICENA es un producto, utilizado en forma general por el consumidor para denominar *la fécula o almidón o harina fina de maíz*, resulta ser un vocablo que debe ser mantenido en el dominio público, y por ende, no susceptible de apropiación por ninguna persona física o jurídica a título de marca, pues al ser un vocablo de uso común, no se puede impedir que el público en general siga utilizando la palabra “**maicena**”.



Hace notar este Tribunal, que por tratarse de términos genéricos y de uso común, conforme lo establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

*“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”*

Dado lo anterior, se reitera, no alcanza la protección registral a los términos genéricos y de uso común, en este caso de la palabra “MAICENA”, debido a su imposibilidad de apropiación individual.

Aunado a lo anterior, esta Autoridad considera oportuno en este punto advertir que la marca “MAIZENA” es una marca débil y que para algunos de los productos que protege resulta genérico, ya que la única diferencia entre ella y el nombre utilizado para el producto “MAICENA” es una letra, que es gráficamente distinta pero fonéticamente idéntica, más aún, resulta ser una marca atributiva de cualidades de los productos que protege y a pesar de ello, por razones que no viene al caso discutir en esta resolución, dicha marca logró su inscripción. Dada esa condición, resulta claro entonces que “MAIZENA” es un signo débil y por ello la compañía opositora no puede pretender exclusividad sobre el término “maicena o maizena”. Por ello, la marca solicitada globalmente considerada, aunque presenta términos de uso común para los productos a proteger, el término preponderante es “CRISTAL” que a todas luces la hace diferente a la inscrita, dado lo cual es susceptible de protección registral y por ello debe permitirse su registro.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es **declarar con lugar el recurso de apelación** interpuesto por los señores Flor de María Martínez Segura y Zentis Uhrig



Bogenschutz, en representación de la empresa **Compañía Almidonera Nacional Limitada**.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores Flor de María Martínez Segura y Zentis Uhrig Bogenschutz, en representación de la empresa **Compañía Almidonera Nacional Limitada**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y un minutos, un segundo del veinticinco de enero de dos mil diez, la que en este acto se revoca para que sea admitido el registro del signo “**MAICENA CRISTAL**”, sin hacer reserva del término MAICENA, tal y como ha sido indicado por la empresa solicitante. 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**.

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*