



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0848-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro como marca del signo CLEMENTE JACQUES MICATSUP (diseño)

Industrias Alimenticias Kern's y Compañía S. en C. por A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5067-04)

Marcas y otros Signos

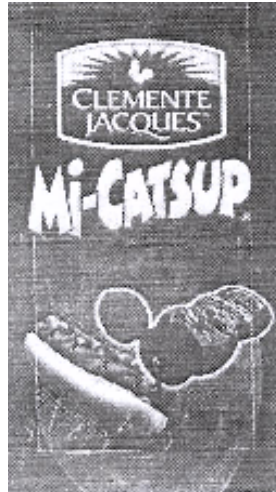
VOTO N° 418-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas diez minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos cohenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Industrias Alimenticias Kern's y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones, existente según las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:28:05 horas del 2 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de julio de 2004, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Sabormex S.A. de C.V., de México, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo



para distinguir salsa de tomate (cátsup), en clase 30 de la nomenclatura internacional .

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Industrias Alimenticias Kern's y Compañía S. en C. por A., en fecha 7 de julio de 2007.

TERCERO. Que por resolución de las 10:28:05 horas del 2 de setiembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha 24 de setiembre de 2008, la representación de la empresa oponente planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado de interés para la presente resolución, que la empresa opositora es competidora en el mercado con productos iguales y similares a los que se pretenden distinguir con el signo solicitado (folios 74 a 83).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. FONDO DEL ASUNTO. La resolución final consideró que el signo solicitado posee elementos novedosos que lo hacen registrable, entendiéndose que por lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) el diseño contiene elementos que no estarán protegidos. Por su parte, el oponente alega que si el producto a proteger es salsa de tomate o cátsup, la marca solicitada es el nombre común del producto a proteger y no puede ser objeto de apropiación.

En el presente asunto, un competidor del mismo sector del mercado que la empresa solicitante, calidad que quedó debidamente acreditada en el expediente, invoca una causal de tipo intrínseco para oponerse a un registro solicitado. De acuerdo al agravio expresado en su recurso, la norma aplicable de la Ley de Marcas sería su artículo 7 inciso c), que indica:


“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (...)"

Vemos como la norma inicia con el adverbio de modo “exclusivamente”, lo cual quiere decir que, **contrario sensu** interpretado, un signo puede contener dentro de sí a la designación usual del producto, si no está compuesto de forma exclusiva por ésta.



En el presente caso, el signo  , a pesar de que contiene una indicación que en el lenguaje corriente es una designación usual del producto, sea cátsup para denominar salsa de tomate, el signo no está compuesto exclusivamente por esta denominación, sino que incluye las palabras CLEMENTE JACQUES, y un diseño que incluye el dibujo de un gallo que le canta al sol naciente, además de un perro caliente al cual se le embadurna salsa de tomate. Todos estos elementos hacen que el diseño no esté compuesto exclusivamente por una denominación usual del producto que se distingue con el signo propuesto. Y como ya explicó el **a quo** en la resolución venida en alzada, los elementos que resultan comunes o necesarios para el comercio no son elementos sujetos a la protección que ofrece el registro de un signo como marca, de acuerdo a lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Marcas:

“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.”

Entonces, la inclusión de la denominación usual del producto formando parte de los elementos que componen el diseño de una marca no solamente es posible en virtud de la normativa citada, sino que además, en atención a los principios de transparencia del mercado y de la correcta información que debe recibir el consumidor a la hora de realizar su acto de consumo, es plenamente deseable, ya que así se transmite una información más completa acerca del producto que se distingue con la marca; eso sí, siempre y cuando el signo no se componga, como ya se explicó, exclusivamente de esa denominación usual. Por lo tanto, la palabra CATSUP contenida en el diseño presentado para registro, respecto del producto que se pretende distinguir con éste, sea salsa de tomate, no resulta protegible, por ser una de sus designaciones usuales, porque, al ser un elemento normado en la Ley de Marcas, es de acatamiento general tanto para el Registro como para los titulares de las marcas inscritas y que estén en la condición dicha.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como marca de fábrica



posee las condiciones intrínsecas necesarias para poder convertirse en un registro de marca, por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Industrias Alimenticias Kern's y Compañía S. en C. por A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:28:05 horas del 2 de setiembre de 2008, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Industrias Alimenticias Kern's y Compañía S. en C. por A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 10:28:05 horas del 2 de setiembre de 2008, la que en este acto se confirma. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33