



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-1008-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CORNSCHIPS

Inversiones El Galeón Dorado S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 14376-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 427-2009

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su calidad de apoderado especial de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:46:05 horas del 24 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de noviembre de 2007, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CORNSCHIPS**, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, bocadillos tostados hechos a base de maíz.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:46:05 horas del 24 de setiembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.



TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de octubre de 2008, la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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 Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por términos de uso común y genéricos, los cuales relacionados con el producto a distinguir lo hacen carente de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante destaca que el signo propuesto es una sola palabra y no dos como lo analizó el Registro, que se debe de analizar al signo como un todo y no en sus elementos, que al estar unidas las palabras resulta en un signo evocativo con aptitud distintiva suficiente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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



(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)”

El apelante reconoce que el significado de las palabras CORN y CHIPS describen las características del producto a distinguir, sea bocadillos tostados hechos a base de maíz, pero le atribuye la característica de signo evocativo o sugestivo una vez que dichas palabras se unen y se les adjunta una letra S en el medio, para formar la palabra CORNSCHIPS. Sin embargo, considera este Tribunal que la sólo unión planteada no es suficiente para eliminar la mera descripción de características que claramente se deriva del signo solicitado. El consumidor promedio, al ver el signo, no puede entender algo más allá que la mera descripción de la característica principal del producto, sea ser un bocadillo preparado a base de maíz, entonces, el signo se constituye en un elemento de uso común para todo aquel fabricante de bocadillos a base de maíz, y por lo tanto no puede ser monopolizado por la vía del registro marcario. Si bien el inciso d) precitado, al incluir al adverbio de modo “únicamente”, interpretado **a contratio sensu** permite el registro de signos que contengan, además de elementos que sirvan para describir características del producto a distinguir, otros que le añadan aptitud distintiva suficiente, en el presente caso, efectivamente el signo propuesto para registro se constituye únicamente en un signo que sirve para describir la principal característica del producto a distinguir, sea el ser bocadillos hechos a base de maíz. Y por tanto, además, carece de aptitud distintiva respecto de dicho producto.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, CORNSCHIPS, resulta ser respecto de los productos que pretende distinguir descriptivo de características y carente de aptitud distintiva. Por tanto, se declara sin lugar el



recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Inversiones El Galeón Dorado S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:46:05 horas del 24 de setiembre de 2008, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55