



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0669-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BARQUILLOS FIESTA”**

**PANCOMMERCIAL HOLDING INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2010-8253)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 499-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo del dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Priscilla Picado Murillo**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, Sabana Norte, Edificio Torre la Sabana piso siete, titular de la cédula de identidad número dos- seiscientos treinta y uno- seiscientos ochenta y dos, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PANCOMMERCIAL HOLDING INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y ocho minutos y treinta y dos segundos del dos de junio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 14 de Setiembre del 2010, el Licenciado **Julio Cesar Ruiz Chavarría**, mayor, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad número uno- cero novecientos cincuenta y cinco- cero seiscientos sesenta y cinco, vecino de San José, Santa Ana, en su condición de apoderado especial registral de la empresa denominada **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno-



trescientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y tres, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BARQUILLOS FIESTA**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles ; levadura, polvos para esponjar; sal, salsas (condimentos); especias.*”

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 19, 20 y 21 de Octubre del 2010, en las ediciones números 202, 203 y 204, y dentro del plazo conferido para tal efecto, las Licenciadas **Priscilla Picado Murillo**, y **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderadas Especiales de las empresas **PANCOMMERCIAL HOLDINGS, INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, y **RUBI IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- cuatro siete cuatro ocho seis ocho, respectivamente , formularon oposiciones al registro de la marca pretendida.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las nueve horas con treinta y ocho minutos y treinta y dos segundos del dos de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**I) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderado [sic] de la sociedad PANCOMMERCIAL HOLDINGS, INC, contra la solicitud de inscripción del distintivo “BARQUILLOS FIESTA” en clase 30. II) Se declara con lugar la oposición interpuesta por la apoderado[sic] de la sociedad RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “BARQUILLOS FIESTA” en clase 30 internacional, presentada por el apoderado de PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUCH, S.A., la cual se deniega.**”

**CUARTO.** Que en fecha 17 de Junio de 2011, la representación de la sociedad oponente **PANCOMMERCIAL HOLDINGS, INC**, interpuso recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada, y por escrito presentado ante este Tribunal solicito de forma subsidiaria que en caso de no acogerse lo anterior, solicitamos que se mantenga incólume la



resolución de marras, en cuanto a la declaratoria con lugar de la oposición presentada por la sociedad **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, de tal manera que se mantenga la irregistrabilidad de la marca **“BARQUILLOS FIESTA”**, en clase 30 internacional, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, señaló que el signo solicitado no es genérico, descriptivo o desprovisto de distintividad, debido a que Fiesta si es registrable, sin embargo por razones de inadmisibilidad respecto a derechos de terceros donde el signo solicitado **“BARQUILLOS FIESTA”** y la marca registrada **“FIESTA”** propiedad del oponente, presentan semejanza gráfica, fonética e ideológica, provocan la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, y son productos que se comercializan en los mismos canales del mercado, no siendo posible por estas razones su coexistencia registral, de forma tal que el signo solicitado infringe lo establecido por el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representación de la empresa oponente **PANCOMERCIAL HOLDING INC**, interpuso recurso de apelación para lo cual alega: *“El Registro de la Propiedad Industrial reconoce el carácter genérico de la denominación “Barquillos”, indicando que incluso el mismo “constituye el nombre del producto que distingue”. Así las cosas, lleva razón dicho Registro al determinar que la misma no es sujeto de protección marcaria, en apego a lo establecido por el número 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo. Sin embargo, no aplica el Registro ese mismo razonamiento a la denominación “Fiesta”, ya que no extiende la regla prescrita por dicho artículo a este término, pues desconoce el carácter genérico del mismo. Y es que si bien es cierto el término “Fiesta” no es descriptivo del producto que distingue, ello no desvirtúa el hecho que el mismo es un sustantivo genérico, sin creación intelectual alguna por parte de la solicitante del registro de la marca.”*(El subrayado es propio del original)

Continua diciendo el recurrente que el mismo Registro reconoce el carácter genérico de ambos términos, por lo tanto la denominación genérica “Fiesta” es incapaz de dotar de suficiente fuerza distintiva al denominativo marcario, el cual está compuesto únicamente por términos genéricos, y que resulta claro que los términos genéricos de la marca, sea fiesta o Barquillos deben de acompañarse de un elemento creativo y con suficiente innovación intelectual que le confiere la distintividad que exige el artículo segundo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y que si bien es cierto el numeral 28 de dicha ley señala como un elemento no protegido a aquellos términos de carácter genérico esto no implica de ninguna forma que la marca deba analizarse de manera fragmentada, debiendo estudiarse global y advertir en ella los elementos distintivos que la conforman, lo que no es posible en este caso, debido a que la marca carece de elementos verdaderamente distintivos.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el caso en concreto y efectuado el estudio de lo alegado por la empresa oponente, considera este Tribunal que lleva parcialmente razón el apelante en el sentido de que la marca adolece de carácter distintivo y quebranta el artículo 7 de la Ley de Marcas al pretender marcar productos no relacionados con “Barquillos”, debiendo acogerse la oposición planteada por la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDINGS**,



**INC.**, al ser el signo “**BARQUILLOS FIESTA**” engañosa, lo que conlleva además a su falta de aptitud distintiva, debiendo ser rechazada la citada marca además de las razones expuestas por el **a quo** por razones intrínsecas.

Las causales intrínsecas para el rechazo del citado registro marcario, en general, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto las relacionadas en los incisos g) y j), en cuanto impide el registro de signos sin aptitud distintiva y/o engañosas, que puedan causar algún riesgo de confusión sobre las características de los bienes o servicios protegidos (sea, respecto de su naturaleza, modo de fabricación, aptitud para el empleo o consumo, la cantidad, etc.) o bien sobre su origen geográfico y empresarial. De acuerdo con dicha norma, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, según Laborde, capaz de forzar la atención sobre los productos que distingue en forma diferente, original y novedosa respecto de las marcas de sus competidores. (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Analizando la marca sometida a inscripción, este Tribunal no coincide con el Registro de la Propiedad, de que el distintivo solicitado no resulta carente de distintividad conforme lo establece el numeral 7 incisos g) la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Si se observa el signo pedido se compone de dos términos, “**BARQUILLOS FIESTA**”, donde el término “Barquillos” es inapropiable marcariamente en el área de productos alimenticios, pues se trata de una palabra de uso común, utilizables dentro del tráfico mercantil para indicar un producto específico justamente “Barquillo” según definición de la Real Academia Española se refiere a “*Hoja delgada de pasta hecha con harina sin levadura y, además, azúcar o miel y, por lo común, canela, la cual, en moldes calientes, hoy suele tomar forma de canuto, más ancho por uno de sus extremos que por el otro*”, por lo que no puede generar un monopolio en su utilización y que constituye un término inapropiable de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas. Su uso se podrá hacer únicamente acompañando un signo distintivo, para indicar que se trata de ese producto. Adicionalmente estos términos generales solo pueden ser utilizados en los casos de que el producto a marcar coincida con el mismo ósea se trate de ese producto. (Artículo 7 in fine).

Agregado a lo anterior, debe también observarse el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, que dispone que no podrá registrarse como marca un signo que “*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*”, causal de irregistrabilidad, que lo que pretende es evitar que se puedan registrar signos que puedan llevar al consumidor a engaño, como podría suceder con la marca propuesta, en razón de que los vocablos “**BARQUILLOS FIESTA**” claramente lleva a pensar al consumidor medio a una idea equivocada de los productos que va adquirir, por cuanto al contener el término de “barquillos”, existe la posibilidad de que el consumidor piense que se trata de barquillos.

En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o*



*provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 85).

En el análisis expuesto considera ese Organismo de alzada que el signo propuesto por cuenta de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH S.A**, adolece de capacidad distintiva a la que alude los incisos g) y j) y el párrafo final del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presenta tales falencias.

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición planteada por la sociedad **PANCOMMERCIAL HOLDING INC.**, y declarar con lugar la oposición de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANONIMA**, al ser el signo solicitado inadmisibles por derechos de terceros, rechazándola por razones extrínsecas. Sin embargo, y por la función de contralor de legalidad encomendada a este Tribunal, dicha resolución debe ser revocada parcialmente, en cuanto a la declaratoria sin lugar de la oposición por razones intrínsecas, tal y como lo adujo la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING INC.**, oponente y posteriormente apelante de esta resolución, y en su lugar debe rechazarse también la solicitud de registro de la marca de comercio de fábrica y comercio **“BARQUILLOS FIESTA”**, tanto por razones intrínsecas como extrínsecas, como lo estipulan los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Conforme las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Priscilla Picado Murillo, en representación de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y ocho minutos y treinta y dos segundos del dos de junio de dos mil once, revocando parcialmente dicha resolución.

Así las cosas, no puede este Tribunal acceder a la marca solicitada por la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANONIMA**, pero no sólo por las razones extrínsecas, sino también por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



**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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Priscilla Picado Murillo, en su condición de apoderada especial de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y ocho minutos y treinta y dos segundos del dos de junio de dos mil once, la cual se revoca parcialmente, denegándose en consecuencia el registro de la marca solicitada “**BARQUILLOS FIESTA**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional y acogándose la oposición presentada en su contra. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**