



## **RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2011-0753-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “CORN CHIPS” (30)**

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V. apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 10-2001)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 520 -2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del veintiuno de mayo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial registral de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.**, sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República de El Salvador, con establecimiento administrativo y comercial situado en Final Avenida Cerro Verde, Colonia Sierra Morena 2, Soyapango, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinte minutos, cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de marzo de dos mil diez, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**CORN CHIPS**”, bajo el expediente de origen número 10-2001, para



proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo”.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, dieciséis y diecisiete de setiembre de dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento setenta y nueve, ciento ochenta y ciento ochenta y uno, y dentro del término de ley, y mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de noviembre de dos mil diez, el Licenciado **Mauricio Campos Brenes**, en su condición de apoderado especial de **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CORN CHIPS**”, gestionada por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BOCADELI S.A. DE C.V.**, la cual consta en el expediente de origen número 10-2001, por considerar que la misma está constituida por términos genéricos y de uso común “**TOSTADITOS O FRITOS DE MAÍZ**”, y que son denominaciones que pueden ser utilizadas por los comerciantes de éste tipo de productos, la misma es una designación de los productos hechos a base de maíz, resulta engañosa para los demás productos que no tienen que ver con esa designación., por lo que solicita se declare con lugar su oposición.

Asimismo, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC**, mediante escrito presentado ante el Registro aludido el doce de noviembre de dos mil diez, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca referida, por considerar que la denominación “**CORN CHIPS**” es un término de uso común, y constituye la designación usual de algunos productos que pretende proteger, ya que traducida al español significa “hojuelas de maíz” o “frituras de granos”, y a su vez es un signo engañoso ya que pretende proteger otros productos que no tienen relación con su denominación, es decir, con las “hojuelas de maíz o frituras de maíz”, por lo que no es apto para ser inscrito como marca, dado que su representada es líder mundial en el mercado de los snacks y bebidas y



naturalmente elabora y comercializa productos “corn chips” o lo que es lo mismo bocadillos o snacks a base de harina de maíz, por lo que solicita se declara con lugar su oposición.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución final dictada a las ocho horas, veinte minutos, cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, dispuso: “(.) *Se declara con lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de PANCOMMERCIAL HOLDINGS, INC y PEPSICO, INC contra la solicitud de inscripción del distintivo “CORN CHIPS” en clase 30 internacional, presentada por la señora DENISE GRANIER ACUÑA, en carácter de apoderada especial registral de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V. la cual se deniega (...)*”.

**CUARTO.** Que la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.**, impugnó, el día veintiuno de junio de dos mil once, mediante el recurso de apelación la resolución supra citada, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, veintinueve minutos, dieciocho segundos del ocho de julio de dos mil once, admite el recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas, quince minutos del once de octubre de dos mil once, no expresó agravios

**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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez 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 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge el hecho



Primero, que como probados tiene la resolución venida en alzada, el cual encuentra fundamento en los folios 3 al 7 y 33 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC, y PEPSICO INC,** contra la solicitud de inscripción del distintivo “**CORN CHIPS**”, en clase 30 internacional, presentada por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial registral de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI SA. DE C.V.,** la cual deniega, por considerar que el signo solicitado contraviene los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser el signo una designación común o usual del producto que protege y no distintivo.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo,** delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada Denise Garnier Acuña, apoderada especial registral de la sociedad **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.,V**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Presento apelación en contra de la resolución de las 08:20:05 horas del 26 de mayo de 2011. Ante el Tribunal se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente (...)*”, y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia ( Ver folio 103) para expresar agravios desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada.

**QUINTO, SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en lo conducente:

*“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.*

*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. (...)*

Tenemos que, los términos que conforman la marca solicitada **“CORN CHIPS”**, es la designación común o usual de un producto que son “hojuelas de maíz”, en la clase 30 de la Clasificación de Niza, para **“preparaciones hechas de cereales”**, por lo que quebranta lo dispuesto en el inciso c) del artículo 7 de la Ley mencionada, así como lo indicado en el inciso d) del numeral mencionado, dado que el signo propuesto para registro se constituye únicamente en un signo que sirve para describir la principal característica del producto a distinguir, y más aún en la descripción del producto marcado, sea “CORN CHIPS”, resultando, que cuanto más descriptivo sea un signo menos distintivo será, de ahí, que resulta aplicable el inciso g) del numeral indicado. En relación al carácter descriptivo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 50-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002 señaló:

*“(...) Se entiende también en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios a cerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)*”

Según se expuso, la denominación de la marca solicitada designa el producto marcado a saber, **“CORN CHIPS”**, por lo que de acuerdo a lo señalado en el párrafo in fine del artículo 7 supra citado, el distintivo que se desea registrar solo podría ser acordado para ese producto, de lo contrario transgrede lo prescrito en el párrafo in fine referido, donde nos encontraríamos con una situación engaño, toda vez, que el signo al ser la designación del producto **“CORN CHIPS”**, contrasta con los demás productos que se pretenden proteger, sea, **“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos, especias y hielo”**, ya que dicha expresión es una frase que traducida al



idioma español significa “**frituras de maíz**”, la cual a pesar de encontrarse en idioma inglés es transparente para un amplio sector del público consumidor, y como se indicó líneas atrás delimita los productos a los que puede aspirar inscribir el signo, de ahí, que éste resulte engañoso ya que los productos indicados no tienen que ver directamente con maíz, por lo que es aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y consecuentemente el inciso g) del ordinal señalado.

Así, las cosas, considera este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “**CORN CHIPS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta respecto de los productos que pretende proteger “**preparaciones hechas a base de cereales**”, *descriptiva*, y en lo concerniente a los productos “**café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos, especias y hielo**”, es *engañoso*, y por ende, *carece de aptitud distintiva* respecto a los productos a proteger, por lo que esta Instancia considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinte minutos, cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinte minutos, cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, la que en este acto 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. **-NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. MARCA DESCRIPTIVA**

**TE. MARCA ENGAÑOSA**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCA INSTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCA ENGAÑOSA**

**UP. MARCA CONFUSA**

**TG. MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 00.6029**

### **MARCA DESCRIPTIVA**

**TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.74**

### **MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN**

**TG. MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.74**