

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2008-0333-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SALITAS SODA”

TRAFINSA TRANS FOOD INTERNACIONAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 903-02)

Marcas y otros Signos

VOTO 740-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Raimundo Gómez-Cuetara Fernández, mayor de edad, divorciado, empresario, vecino de Heredia, de nacionalidad mejicana, titular del carné de residente rentista número seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa TRAFINSA TRANS FOOD INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica tres-ciento doce- cero tres seis seis nueve cuatro, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del dieciocho de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. En fecha ocho de febrero de dos mil dos, el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-cuatrocientos treinta y tres-novecientos treinta y nueve, actuando como apoderado especial de

MOLINOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, sociedad organizada bajo las leyes de la República de El Salvador, domiciliada en 50 Avenida Norte y Boulevard del Ejército, Departamento de San Salvador, El Salvador, solicitó la inscripción de las marca de fábrica y de comercio



para proteger y distinguir galletas de soda, en clase 30 nomenclatura internacional.

SEGUNDO. En fechas 1 y 28 de octubre de 2002, el licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco en representación de la empresa POZUELO S.A. y el señor Raimundo Gómez Cuetara Fernández en representación de TRAFISA TRANS FOOD INTERNACIONAL S.A., presentaron oposición a la inscripción de la marca citada. La oposición planteada por la primera empresa se le declaró el abandono ya que el interesado no logró acreditar correctamente su representación.

TERCERO. Que notificada la oposición, ésta fue contestada y el Registro mediante resolución de las nueve horas del dieciocho de enero de dos mil ocho, resolvió: “***POR TANTO (...) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de TRAFINSA TRANS FOOD INTERNACIONAL S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “SALITAS***

SODA DISEÑO”, en clase 30 internacional, presentada por MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., la cual se acoge.(...)”

CUARTO. En fecha doce de marzo de dos mil ocho, la representación de la empresa TRAFINSA TRANS FOOD INTERNACIONAL S.A. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en 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 Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1.- Que el señor Raimundo Gómez-Cuetara Fernández, es apoderado generalísimo de la empresa TRAFINSA TRANS FOOD INTERNACIONAL S.A. (ver folio 57).
- 2.- Que la empresa TRAFINSA TRANS FOOD INTERNACIONAL S.A., es titular de las marcas inscritas “MARIA FIBRA”, “COLEGIAL” y “LA REDONDITA DE CUETARA”, en clase 30 de la nomenclatura internacional para distinguir productos farináceos en general (ver folios 114 al 119).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, del análisis en conjunto de la marca y que no se refiere a la designación común del producto a proteger, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la opositora.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, que el otorgar una marca sobre un concepto genérico como SODA solo causa indefensión a los productores y consumidores, argumentando que el signo solicitado violenta el artículo 7 incisos c) y g) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Merece advertirse, que una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva (folios 120 al 122), no se expresó agravios ante este Órgano.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “**SALITAS SODA**” (**DISEÑO**) posee la distintividad necesaria y que no constituye un término genérico.

No obstante lo anterior, la inconformidad del recurrente se centra en el hecho de que la marca solicitada contiene el término SODA sobre el cual no se puede otorgar derechos exclusivos porque causaría indefensión a los productores y consumidores.

Al respecto, en el presente asunto, considera este Tribunal importante destacar que la marca de fábrica y de comercio en estudio, es una marca mixta o compleja, toda vez que está compuesta de varios elementos denominativos: “SALITAS SODA” y de elementos gráficos. Sobre el conjunto de elementos que conforman una marca mixta, establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: ***“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”.***

De lo anterior se infiere, que los elementos comunes o necesarios de preservar en el comercio para la presentación de productos no alcanzan la protección registral, no son susceptibles de apropiación individual.

Respecto a las marcas complejas o mixtas y a los signos descriptivos o genéricos que la puedan conformar la doctrina señala: *“El signo, para que sea rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar compuesto exclusivamente por signos de esa naturaleza. O dicho de otro modo, si el signo está compuesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descriptivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos, el signo podrá inscribirse.”* (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 275).

En el caso concreto, del análisis en conjunto de los elementos que conforman el signo propuesto “SALITAS SODA” (DISEÑO) y en atención concretamente al término “SODA”, que tal y como lo señala el recurrente es de uso común o usual, no encuentra este Tribunal que la marca por contener un término genérico carezca de distintividad, sino que se considera una marca con carácter distintivo y por ende registrable. Ha de tenerse presente que el carácter distintivo de una marca compleja debe apreciarse a la luz de todos los elementos que la

conforman.

En el caso concreto, el vocablo “SODA” unido a la palabra “SALITAS”, término que no tiene relación alguna con los productos a proteger, escrito en letras diseñadas y gruesas, adicionado a los elementos figurativos que consisten en una galleta y sobre la parte superior un mantel cubriéndola, le dan carácter distintivo a la marca solicitada, ya que visto en su conjunto tal y como esta estructurada, según aparece inserta en el resultando primero, se convierte en un signo distintivo que no sólo le otorga a los productos una identidad propia, sino que además, el consumidor correspondiente puede distinguirlos eficazmente de otros dándole al término SODA un carácter informativo al preceder al elemento que para este Tribunal es el dominante “SALITAS”.

En relación a las alegaciones del recurrente, según las cuales al protegerse una marca un término común como lo es “SODA” el consumidor no lo adoptaría y la marca pasaría a ser solamente “SALITAS”, las mismas resultan improcedentes, nótese, que en el caso concreto, conforme lo define la normativa, estamos ante una marca mixta donde la palabra SODA es solo un elemento más de la suma de varios que conforman la marca solicitada y, que la pretendida marca se solicita para distinguir galletas de soda, lo cual se ciñe al párrafo final del citado artículo 7° que establece: *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este productos o servicio”*, no estamos analizando aisladamente la palabra “Soda” presentada como signo exclusivo, pues de consentir tal supuesto como marca y en clase 30 para proteger galleta de soda se violentaría el principio de legalidad que rige el actuar registral.

Por lo demás, no puede considerarse violentado, como lo señala el recurrente, el inciso c) del artículo 7 de la ley de cita, puesto que dicha norma prevé, como causal de irregistrabilidad,

que la marca sea, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, una designación común o usual del producto de que se trata, lo cual no se da en el presente caso. Si bien una marca no debe estar compuesta exclusivamente por signos que en el lenguaje corriente sean una designación usual del producto a distinguir, se ha apreciado que dichos términos serán inscribibles en el tanto estén asociados y subordinados a un término de carácter distintivo, no procediendo registro de los mismos cuando el elemento principal o tópico carece de distintividad por razones de carácter intrínseco o extrínseco.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones y citas normativas, y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “SALITAS SODA” (DISEÑO), en clase 30 de la nomenclatura internacional no infringe la normativa marcaria, por lo que corresponde declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa TRAFINSA TRANS FOOD INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del dieciocho de enero de dos mil ocho, la cual 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, Ley No. 8039 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, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Raimundo



Gómez-Cuetara Fernández, en condición de apoderado generalísimo de la empresa **TRAFINSA TRANS FOOD INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del dieciocho de enero de dos mil ocho, la cual 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

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Inscripción de marcas y signos distintivos

TNR: 00.43.55