



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1036-TRA-PI

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

ALIMENTOS JACK’S DE CENTROAMERICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2218-10, 10897-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 845-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del ocho de octubre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Campos Brenes, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número siete- cero ochenta- ciento ochenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ALIMENTOS JACK’S DE CENTROAMERICA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- ocho mil setecientos treinta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 16 de Marzo del 2010, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho- seiscientos sesenta, vecino de San José, Curridabat, 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, bajo el expediente número 2010-2218 solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MIS BARQUILLOS**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café,; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”

II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido para tal efecto, la Licenciada **Priscilla Picado Murillo**, y el Licenciado **Mauricio Campos Brenes**, en su condición de Apoderados Especiales de las empresas **PANCOMMERCIAL HOLDINGS, INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, y **ALIMENTOS JACK’S DE CENTROAMERICA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- ocho mil setecientos treinta y nueve, respectivamente , formularon oposiciones al registro de la marca pretendida.

III. Que igualmente en fecha 24 de Noviembre del 2010, el Licenciado **Mauricio Campos Brenes**, en su condición indicada anteriormente solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “**BARQUILLOS**”, bajo el número de expediente 2010-10897, ambos en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”, a la que también se le presentaron oposiciones por parte de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANONIMA**, de representación antes dicha; y la sociedad **COLOMBINA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia y representada por el Doctor Francisco Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad número uno- cuatrocientos treinta y cuatro – quinientos noventa y cinco,



en su calidad de apoderado especial, y en virtud de lo anterior, los expedientes supra citados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

IV. Que mediante resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“I. Se declara con lugar la oposición interpuesta bajo los expedientes 2010-2218 por **PRISCILLA PICADO MURILLO**, apoderada especial de **PANCOMMERCIAL HOLDINGS, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“MIS BARQUILLOS”** en clase 30 internacional; presentada por **ARNALDO BONILLA QUESADA**, apoderado especial de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHUNCH S.A.**, la cual se rechaza. II. Se declara con lugar la oposición interpuesta bajo el expedientes (sic) 2010-10897 por **FRANCISCO GUZMÁN ORTIZ**, apoderado especial de **COLOMBINA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“BARQUILLOS”**; en clase 30 internacional; presentada por **MAURICIO CAMPOS BRENES**, apoderado especial de **ALIMENTOS JACK’S DE CETRO AMERICA S.A.** la cual se rechaza III. Con respecto a la oposición presentada en el expediente 2010-10897, por parte de **ARNALDO BONILLA QUESADA**, apoderado especial de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHUNCH S.A.** la misma no se entra a conocer al rechazarse la solicitud sobre la cual versa la oposición carece de interés.”*

V. Que en fecha 19 de Setiembre del 2011, la representación de la sociedad oponente **ALIMENTOS JACK’S DE CENTROAMERICA S.A.**, interpuso recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

VI. 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución de las quince horas con veintidós minutos y cuarenta y cuatro segundos del veintiséis de agosto del dos mil once, acumuló los expedientes de mérito sean los números 2010-2218, 2010-10897, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud de la oposición presentada, a fin de resolverlos conjuntamente.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que los signos “**MIS BARQUILLOS**” y “**BARQUILLOS**” contravienen los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por ser signos genéricos y desprovistos de distintividad, no pudiendo ningún comerciante apropiarse de términos genéricos para incluirlos en el etiquetado de sus productos, por lo que las oposiciones relativas a la irregistrabilidad por razones intrínsecas deben acogerse en ambos expedientes y rechazarse los signos citados.



Por su parte, la representación de la empresa oponente **ALIMENTOS JACK'S DE CENTROAMERICA S.A.**, interpuso recurso de apelación para lo se refiere al uso previo de la marca "**BARQUILLOS**" en el mercado costarricense, de conformidad con la definición de uso de marca contenida en el artículo 40 de la Ley supra citada, acreditándose mediante la presentación de facturas y empaques del producto protegido bajo dicha marca, la cual se comercializa en nuestro país desde hace más de 20 años y continua ocupando un lugar de preferencia dentro del público consumidor. Además es utilizada por **ALIMENTOS JACK'S DE CENTROAMERICA S.A.**, para comercializar el producto "rollitos de trigo" fuera de nuestro país, dado que exporta sus productos a países como Nicaragua y Panamá. Indica que se ofreció como prueba del uso de la marca los registros 72957 y 72958 correspondientes a la inscripción en el año 1990 en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca "**BARQUILLOS**" relacionada con la marca "**JACK'S**", ostentando un derecho preferente de registro en contraposición a la marca "**MIS BARQUILLOS**" y cualquiera otra similar. Agrega que la realidad del consumidor y mercado de nuestro país, el cual asocia el producto conocido como "rollitos de trigo" con el signo "**BARQUILLOS**", el cual forma parte de una línea de productos de la marca relacionada "**JACK'S**", que no le quita aptitud alguna para optar por su registro. Por último menciona el derecho de prioridad y dice que éste corresponde exclusivamente a su representada por el uso previo y más antiguo de la misma.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizados los signos solicitados para su inscripción, así como los alegatos del recurrente, estima este Órgano que tanto la marca "**MIS BARQUILLOS**" cuyo titular es la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANONIMA**, como "**BARQUILLOS**" de la sociedad oponente **ALIMENTOS JACK'S DE CENTROAMERICA S.A.**, ambas para clase 30 internacional, y para proteger productos exactamente iguales: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café.; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo"; que la resolución emitida por el Registro de



la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil once, debe confirmarse, ya que el signo marcario propuesto, es engañoso y carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente, en lo concerniente a los incisos g) y j), por las razones que se indicarán de seguido.

Las causales intrínsecas para el rechazo de los citados registros marcarios, 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 las marcas sometidas a inscripción, es importante indicar que 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” que 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, siendo un término inapropiable de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 las marcas propuesta, en razón de que el vocablo “**BARQUILLOS**” claramente lleva a pensar al consumidor medio a una idea equivocada de los productos que va adquirir, por cuanto al contener el vocablo de “barquillos”, existe la posibilidad de que el consumidor lógicamente piense que se trata de ese producto tal como fue definido.

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 este Órgano de Alzada que los signos propuestos por cuenta de las empresas **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANONIMA** y **ALIMENTOS JACK’S DE CENTROAMERICA S.A.**, adolecen de capacidad distintiva a



la que alude los incisos g) y j) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presenta tales falencias.

Por lo expuesto no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la sociedad **ALIMENTOS JACK'S DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil once, confirmando dicha resolución por las razones aquí expuestas.

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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Campos Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALIMENTOS JACK'S DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y cuatro segundos del veintiséis de agosto de dos mil once, la cual se confirma, denegándose en consecuencia los registros de la marcas solicitadas **“MIS BARQUILLOS”** por la sociedad **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CRUNCH SOCIEDAD ANONIMA**; y **“BARQUILLOS”** por la empresa **ALIMENTOS JACK'S DE CENTROAMERICA S.A.**, ambas en clase 30 de la



nomenclatura internacional y acogiéndose las oposiciones presentadas 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29