



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0156-TRA-PI-**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TIERRA DEL FUEGO”**

**VITIVINICOLA CREMASHI BARRIGA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 11850-2011)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 979-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del veintidós de octubre de dos mil once.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **VITIVINICOLA CREMASHI BARRIGA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Paseo Estado 359, piso 4, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con nueve minutos y nueve segundos del primero de febrero de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el treinta de noviembre de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición y calidad indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TIERRA DEL FUEGO**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con nueve minutos y nueve segundos del primero de febrero de dos mil doce, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la sociedad solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de febrero de dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que mediante resolución dictada por el Registro a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y treinta y cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil doce, declaró sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las catorce con cuarenta y cinco minutos y treinta y cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil doce por ese mismo Órgano, admitió el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, razón por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra



Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TIERRA DE FUEGO**”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa apelante, fundamentando su decisión en el artículo 7 inciso 1) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que el signo distintivo “**TIERRA DE FUEGO**”, lejos de ser una marca de fantasía, resulta ser engañosa con respecto a los productos a proteger, ya que el consumidor los relacionaría con la denominación del lugar de Chile en el que se producen vinos, así las cosas, se determina que no es novedosa, ni original, y además carece de distintividad. Considera este Tribunal que también es de aplicación el inciso 1) del artículo 7 citado, por las razones que expondrán a continuación.

Por su parte, los alegatos de la sociedad recurrente van dirigidos a señalar que el signo solicitado resulta ser distintivo y original, sin crear confusión alguna en el consumidor ya que la forma en que se encuentra compuesta la marca hace que ésta cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, es decir de originalidad, novedad y distintividad. No comparte el apelante el criterio registral cuando afirma que el signo es susceptible de crear confusión respecto del origen del producto que se pretende proteger, lo anterior por cuanto, a pesar de que el signo haga referencia expresa a un lugar físico, el distintivo puede ser registrado para productos en la clase de referencia, siendo así distintivo. Alega además de que no ha sido utilizada para proteger productos en su mercado, fundamentando aún más su distintividad. Indica que son productos que están localizados entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera del Valle de Maule, específicamente en la localidad de San Javier, Valle de Maule. Indica que el signo propuesto no es una denominación de origen y además dice que “Tierra del Fuego no es productora de vinos, es una denominación de fantasía y que ahí no se cultivan uvas, es original vista como un todo y cumple a cabalidad con los requisitos para ser inscrita. Señala que una serie de Registros de



Propiedad Intelectual y Oficinas de Marcas alrededor del mundo han considerado que el distintivo “**TIERRA DE FUEGO**” si cumple con los requisitos correspondientes para obtener protección registral y por tal motivo han procedido a inscribir este distintivo. Concluye que la marca “**TIERRA DE FUEGO**” tiene el suficiente carácter distintivo, novedoso y original necesarios para aceptar su registro y resolver en contra, sería darle la espalda a la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia marcaria.

**CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral calificador ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.



Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No. 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló:

*“(...) la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “(...) símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “(...) un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores (...)”.*

**QUINTO.** De lo anterior, se desprende, que la marca debe cumplir una función diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, a efecto de proteger a los consumidores a la hora de elección en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de unos productos de los de otro, y la procedencia de los mismos, de ahí, que aquel signo distintivo que contenga en su denominación, una indicación geográfica, de origen, o de procedencia (en la que se incluye el nombre, el lugar o alguna referencia a un país o región en específico, como en el caso que nos ocupa, Tierra del Fuego), debe permitir en forma transparente, que el consumidor pueda precisar el origen del determinado producto o servicio, ya que si la presentación del



producto o servicio sugiere que proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, ello, lleva a engaño al público consumidor, debiendo ser denegada la inscripción.

En el caso que nos ocupa, el Registro **a quo**, rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**TIERRA DEL FUEGO**”, porque la misma está conformada por términos comunes, indicando, que la misma podría inducir a engaño y confusión en lo referente a la procedencia u origen de los productos, por lo que el signo solicitado no gozaría de distintividad, no siendo factible la inscripción del signo solicitado.

Al respecto, el artículo 3 párrafo segundo, y 7 inciso 1), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establecen por su orden:

***“Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca.***

*(...) Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o se apliquen tales marcas.*” (el subrayado y la negrita no es del original).

***“Artículo 7.- Marca inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:***

*(...) l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente Ley.”.*

Por consiguiente, y tomando en consideración los presupuestos planteados por la normativa transcrita, nos permite señalar, que toda aquella marca que incluya dentro de su denominación nombres geográficos para distinguir un producto o servicio de otros que se encuentran en el ámbito comercial, debe cumplir con un requisito en particular, el de contar con aptitud distintiva,



lo cual hace posible que el consumidor pueda diferenciarlos, sin embargo, en el caso bajo estudio, tal y como lo señaláramos líneas atrás, el signo distintivo pretendido podría llevar a engaño al consumidor, en el sentido de que el consumidor, podría relacionar o asociar los servicios que desea proteger con un determinado territorio, en este caso “Tierra del Fuego”, incurriendo también, en la prohibición del numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas, el cual establece que no es objeto de registración, aquel signo distintivo 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. (...)**”. (destacado en negrita no es del original), en concordancia con el inciso l) del artículo 7 citado.

**SEXTO.** Partiendo del concepto de marca establecido en el considerando cuarto de la presente resolución, tenemos, que el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores reconozcan los productos o servicios con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos, no obstante, y en razón, de las consideraciones hechas anteriormente, vemos, que el signo distintivo “**TIERRA DEL FUEGO**”, **influye en la preferencia de los consumidores del mercado de vinos**, por cuanto los hace idear que los productos en este caso “*bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*” cumplen con determinadas cualidades por indicar el signo su lugar de procedencia, situación, que también puede inducir a engaño, por lo que resultan aplicables los incisos j) y l) del artículo 7, mencionados, de ahí, que este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro **a quo** cuando señala:

*“(...) Que la marca analizada en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada por un elemento de tipo denominativo que es el nombre de un lugar chileno y que podría crear confusión respecto de las cualidades o características de los productos que se pretenden proteger como marca. En el presente caso nos referimos a una denominación de origen, así se desprende de la prevención señalada por el registrador al*



*invocar el artículo sétimo, literal l) de la referida Ley, donde fundamenta jurídicamente la irregistrabilidad de la marca, al hacer referencia al nombre del lugar de procedencia de los productos, que ésta se convierte en una simple indicación ausente de algún elemento novedoso u original que denoten la distintividad marcaria que exige para su inscripción. Concluyéndose que el signo propuesto por el Apoderado no cuenta con la carga básica de distintividad que permita su inscripción. (...) No es cierto que el signo por expresar un lugar físico, no se pueda inscribir como marca de productos en clase 33, ya que precisamente como se explicó anteriormente, el lugar físico es el nombre de un lugar chileno en donde se producen vinos, razón por la cual también carece de distintividad, por lo que nos encontramos con un impedimento registral conforme al artículo 7 inciso l) de la Ley de Marcas. (...) Que no es cierto que el signo sea una deformación arbitraria consistente en una construcción gramatical única que tiene carácter distintivo, novedoso y original que la convierte en una denominación de fantasía, primeramente debido a que el mismo solicitante indica que hace referencia expresa a un lugar físico. Es precisamente por lo anterior por lo que lejos de ser una marca de fantasía, resulta ser engañosa con respecto a los productos a proteger, ya que el consumidor los relacionaría con la denominación del lugar de Chile en el que se producen vinos, así las cosas, se determina que no es novedosa, ni original, y además carece de distintividad. (...)*”.

Además, no se comparte por este Tribunal lo dicho por el apelante, cuando sostiene en su escrito de apelación, que una serie de Registros de Propiedad Intelectual y Oficinas de Marcas alrededor del mundo han considerado que el distintivo **“TIERRA DE FUEGO”** si cumple con los requisitos correspondientes para obtener protección registral y por tal motivo han procedido a inscribir este distintivo, lo anterior en razón que la calificación que se realiza en Costa Rica, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en nuestro país u otros países del mundo, ya que es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en



concreto dicha inscripción, teniendo además presente que rige el principio de territorialidad.

Finalmente, el distintivo marcario “**TIERRA DEL FUEGO**”, está compuesto de palabras que, atribuyen a los productos que se pretenden proteger y distinguir una procedencia y un origen específico; así como cualidades de “preferencia”, no constituyendo la marca solicitada un signo distintivo inscribible, por cuanto carece de aptitud distintiva intrínseca, requisito indispensable de conformidad con el **inciso g)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, para que proceda la inscripción de una marca.

**SÉTIMO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, el distintivo marcario solicitado “**TIERRA DEL FUEGO**”, carece de aptitud distintiva intrínseca, por lo que permitirse su inscripción quebrantaría lo dispuesto en los incisos g), j) y l) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Vitivinícola Cremashi Barriga S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con nueve minutos y nueve segundos del primero de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO. 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, No. 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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este



Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Vitivinícola Cremashi Barriga S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con nueve minutos y nueve segundos del primero de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo marcario solicitado. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**