

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0115-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CAHUITA”

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6213-04)

VOTO No 206-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil cinco.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Enrique Rojas Franco, mayor, casado una vez, doctor en derecho, vecino de San Pedro de Montes de Oca, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa-mil doscientos noventa, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas catorce minutos, cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de agosto de dos mil cuatro, el Doctor Enrique Rojas Franco solicitó la inscripción de la marca de comercio **CAHUITA “Diseño”**, en clase 33 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir aguardiente, licores y vinos.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas catorce minutos cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos j) y l) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita, corresponde al nombre del distrito tercero del cantón cuarto Talamanca, de la Provincia de Limón, lo que induce a error al consumidor al indicar una falsa procedencia, ya que el producto no es originario de la zona, ni el establecimiento comercial está ubicado allí.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el Doctor Rojas Franco, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de febrero de dos mil cinco, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, indicando que ante el superior jerárquico presentará los alegatos que en Derecho correspondan, de conformidad con la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, artículo 26 siguientes y concordantes y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y demás leyes vigentes y concordantes.

CUARTO: Que el Doctor Rojas Franco en el escrito de contestación de la audiencia concedida por este Tribunal presentado el siete de julio de dos mil cinco, hace una serie de alegaciones, argumentando, fundamentalmente, que el término Cahuita, es un vocablo indígena que no describe el producto ni el lugar, por lo que la aplicación del artículo 7, literal j, deja una clara confusión en la aplicación de la ley, por cuanto ese término no puede inducir a error o engaño al consumidor ya que no se tiene demostrado que Cahuita sea un lugar reconocido por la fabricación de licores o aguardiente en Costa Rica; que una denominación de origen o indicación de procedencia son lugares desde el punto de vista marcario calificados como tales por ley especial y bajo directrices de control de calidad de los productos que se obtienen, ejemplo, Habanos, Champagne en Francia, región de Tequila en México, Pisco de Chile, Pisco de Perú, región de Pharma en Italia y Coñag (sic) en Francia; que el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y los ADPIC establecen definiciones y los alcances pertinentes que debe dárseles a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Por lo anterior, solicita se anule la resolución final dictada por el Registro a-quo y se ordene continuar con el procedimiento de inscripción.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y hechos no probados: Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de probados y de no probados.

SEGUNDO: En cuanto al fondo: A) Omisiones procesales: El recurrente, en su escrito presentado ante este Tribunal el siete de julio de dos mil cinco, alega la omisión en que incurrió la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual, al no pronunciarse en cuanto al recurso de revocatoria que interpuso mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil cuatro, contra la resolución emitida por el registrador que conoció de la solicitud de registro de la marca Cahuita (diseño), a las once horas tres minutos treinta y dos segundos del trece de octubre de dos mil cuatro, en el que expuso los argumentos de hecho y de derecho sobre las objeciones formuladas por el Registrador para proceder al registro solicitado. Los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 20 del Reglamento a esa Ley, no contemplan el recurso de revocatoria para las resoluciones que como la indicada, previenen al solicitante sobre los defectos que adolece la solicitud presentada, concediéndosele al solicitante el término de 30 días para que se refiera a esas observaciones. Ahora bien, para una mejor prosecución del proceso, el Registro al momento de dictar la resolución final debió advertir sobre ese hecho al recurrente, sin embargo, esa omisión no genera nulidad alguna de la resolución, ya que con fundamento en el artículo 197 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria en las actuaciones de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, la nulidad de resoluciones sólo debe decretarse cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Además, por la forma en que se va a resolver este proceso y en aplicación del principio de celeridad que establece el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y del principio general de economía procesal, este Tribunal entra a conocer directamente el recurso de apelación, para resolver el fondo del conflicto.— **B) Sobre las marcas en general:** La marca se puede definir como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Dicha distintividad resulta ser,

entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, pues con su utilización lo que se pretende es distinguir unos productos o servicios, permitiéndole así al consumidor identificar los productos o servicios que elige. Así las cosas, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en los numerales 2° y 3°, establece los requisitos básicos que toda marca debe cumplir; a saber: **1- su perceptibilidad:** entendida como la característica que hace que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **2- su distintividad:** que es la función esencial de la marca, y que radica en la capacidad que tiene el signo para distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y **3- su susceptibilidad de representación gráfica:** que es la capacidad que tiene el signo de ser descrito de modo tal que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo objeto de la marca. En consecuencia, un signo es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos tres elementos característicos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.— **C)**

Sobre la protección de las indicaciones geográficas: Las indicaciones geográficas son definidas en la Parte II, Sección 3, artículo 22, punto 1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), como: “...*las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico*”. En nuestra legislación marcaria, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 3° párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es procedente la inscripción de marcas relativas a indicaciones geográficas, referidas 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 apliquen tales marcas.***” (Lo subrayado y en negrilla no son del original). En forma similar, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el precitado artículo 22, punto 2, siempre en relación a las indicaciones geográficas, establece que: “... *los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967) 3.- Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. 4.-La protección prevista en los párrafos 1, 2, y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que estos (sic) se originan en otro territorio...” (Lo subrayado no es del original). De las anteriores citas se desprende que la indicación geográfica tiene como objeto permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, de modo que, si la presentación del producto sugiere que proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen causando ello confusión al público, debe ser denegada su inscripción. Además, en Costa Rica no existe ningún lugar geográfico que se hubiese dado a conocer como productor de aguardiente o licores, ya que, según la doctrina marcaria para que se reconozca una indicación geográfica o una denominación de origen, el lugar, la región o localidad debe ser reconocido y protegido por ley, como un lugar que posee cualidades especiales propias para la producción de un producto de una determinada calidad y que por esa calidad específica de los productos que produce o elabora, o el origen de la materia prima, es reconocido ante la Oficina Internacional de la OMPI, donde se debe de inscribir, luego de un procedimiento de inscripción estatal. El Arreglo de Lisboa, del cual Costa Rica forma parte, en su artículo 2 define la denominación de origen como denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos y para obtener la protección se debe necesariamente seguir el procedimiento respectivo para que se reconozca como una denominación de origen. La Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra, registra esas denominaciones a petición de las autoridades competentes del Estado contratante interesado, y es la encargada de comunicar el registro a los demás países miembros del Convenio o Arreglo de Lisboa. **D) Sobre lo que debe resolver este Tribunal respecto a la resolución apelada y los agravios de la empresa apelante:** En el caso bajo examen y*

mediante la resolución apelada, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de comercio **CAHUITA “Diseño”**, porque la palabra designa el nombre del distrito tercero, del cantón cuarto Talamanca, de la Provincia de Limón, lo que induce a error al consumidor al indicar una falsa procedencia, ya que el producto no es originario de la zona, ni el establecimiento comercial está ubicado allí. Contra esa decisión apeló el Doctor Rojas Franco alegando como agravios, que Cahuita, es un término indígena que no describe el producto ni el lugar, por lo que la aplicación del artículo 7 literal j, deja una clara confusión en la aplicación de la ley, por cuanto ese término no puede inducir a error o engaño al consumidor, ya que no se tiene demostrado que Cahuita sea un lugar reconocido por la fabricación de licores o agua ardiente en Costa Rica. Que una denominación de origen o indicación de procedencia son lugares desde el punto de vista marcario calificados como tales por ley especial y bajo directrices de control de calidad de los productos que se obtienen. Al respecto, considera este Tribunal que los fundamentos que motivaron a que el Registro de la Propiedad Industrial, resolviera rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio **CAHUITA “diseño”**, no son procedentes y por ende, la resolución recurrida debe revocarse, por las siguientes razones: **1)** Del examen que ha hecho este órgano de alzada de la palabra “CAHUITA” que compone la marca de comercio que se solicita, se ha constatado que de modo alguno es evocativa de licores, aguardiente y vinos y por ende, no define la categoría a la que pertenecen los productos que pretende proteger y distinguir, pues la palabra CAHUITA, no tiene relación alguna con esos productos; tampoco esa marca de comercio está compuesta de un término genérico que dé lugar a afirmar que esa palabra define la categoría o tipo al que pertenecen los productos que se pretenden proteger. Nótese además, que esta palabra, aparte de corresponder al nombre de un lugar geográfico de nuestro país, sea el distrito 03, Cahuita, del cantón 04, Talamanca, de la Provincia de Limón, no aparece definido con significado alguno en el Diccionario de la Real Academia Española; el término afín al que se conoce en esta resolución es “Cahuín”: *“que es una palabra coloquial de Chile que significa intriga o situación confusa”* **2)** Por otra parte, el vocablo Cahuita no le atribuye ninguna cualidad a los productos de licores que se pretenden proteger en la clase 33 Internacional. Además, con la autorización de la inscripción de la marca de comercio **CAHUITA**, no se estaría induciendo a error o a confusión al público consumidor respecto del origen, la procedencia y las cualidades de los productos que pretende proteger y distinguir dicha marca, toda vez que ese término no es sinónimo de cualidades, ni de calidades de los productos protegidos en la clase 33 Internacional, tales como aguardiente, licores y vinos; en consecuencia, la solicitud de la marca de comercio de

análisis, se ajusta a lo que en doctrina se ha señalado respecto a la procedencia de la registración de los nombres geográficos, tal y como a continuación se indica: “... *Éstos, en tanto no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común, pueden ser registradas... El nombre geográfico, a pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vez que sea de fantasía con relación a los productos o servicios que va a distinguir. No lo será cuando ese nombre geográfico dé la idea de un origen específico. En este caso no sólo será engañoso y por ello irregistrable, también lo será por indicar un origen y por ende, será de libre empleo por quienes en ese lugar fabriquen sus productos. Puede suceder que alguien registre un nombre geográfico de un lugar, que hoy no es conocido, como origen de producto alguno. En el futuro en esa localidad se instala una fábrica que comienza a vender productos amparados por el registro de marca. Este fabricante sólo podrá indicar en sus rótulos, en su caso, y en la forma que indiquen las normas legales pertinentes, cuál es el domicilio. Pero de ninguna manera, podrá vulnerar el derecho marcario preexistente...*” (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, págs. 65 y 66). De ahí que, al determinar que la marca de comercio “CAHUITA” diseño, reúne los elementos esenciales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación geográfica y por cuanto no existe riesgo de que pueda inducir a confusión o error al público consumidor, la solicitud de inscripción es procedente, ajustándose a lo establecido en el párrafo segundo del numeral 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no contraviniendo en consecuencia, lo dispuesto por los incisos j) y l) del artículo 7 de la Ley de referencia, razón por la que, lo procedente es declarar con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Doctor José Enrique Rojas Franco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas catorce minutos y cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de comercio CAHUITA “diseño”, en clase 33 Internacional, la cual debe ser revocada.

TERCERO: 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; 126, inciso c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, doctrina, jurisprudencia y citas normativas que anteceden, se declara **con lugar** el Recurso de Apelación presentado por el Doctor José Enrique Rojas Franco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas catorce minutos y cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco, la cual se **revoca** y en su lugar se ordena continuar con los procedimientos de inscripción de la marca de comercio **CAHUITA “Diseño”**, en clase 33 de la nomenclatura internacional, si otra causa ajena a la aquí examinada no lo impidiere.- 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.-**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada