



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0525-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 236625 correspondiente a la marca de fábrica “MORADO DE NACIMIENTO”

DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente Origen N° 2014-618/236625)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0082-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas treinta minutos del ocho de marzo del dos dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado, vecino de Heredia en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, cédula jurídica número 3-101-191251, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:03:15 horas del 7 de mayo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre del dos mil catorce, el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, interpuso solicitud de nulidad contra la marca “**MORADO DE NACIMIENTO**”, inscrita bajo el registro número **236625**, en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir: “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*” propiedad de **ARTERIA DISEÑO S.A.**, con fundamento en los artículo 1, 2, 7 incisos c) y g), 37 y 38 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 48 del Reglamento a la ley de Marcas, así como lo dispuesto en el artículo 46 de la constitución política, 166 y 170 de la Ley General de Administración Pública.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 12:03:15 horas del 7 de mayo de 2015, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra la marca “**MORADO DE NACIMIENTO**”, inscrita bajo el registro número **236625**, en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir: “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.*” propiedad de **ARTERIA DISEÑO S.A.**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito.

TERCERO. Que el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:20:02 horas del 26 de junio de 2015, admite el recurso de apelación. Una vez otorgada la audiencia de reglamento el recurrente expresó agravios fuera del plazo concedido y en cumplimiento del principio de legalidad compele a este órgano de alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

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 nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:



1. Que el signo **MORADO DE NACIMIENTO**, registro número 236625, para proteger y distinguir: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional; fue presentado para su registro el 24 de enero de 2014 por la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**, logrando su inscripción el 16 de julio del año 2014, en el Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos no probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1. Que la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, haya demostrado que la marca **MORADO DE NACIMIENTO** sea un costarriqueñismo.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 12:03:15 horas del 7 de mayo de 2015, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra el registro de la marca de fábrica **MORADO DE NACIMIENTO** número 236625, para proteger y distinguir: *prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional; propiedad de la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito, sin violentar lo preceptuado en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El apoderado de la empresa recurrente argumentó en su oportunidad en su escrito inicial de la solicitud de nulidad presentada, los siguientes alegatos:

“... En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas, indicamos lo siguiente:

- a. *La marca registrada accionada es una expresión coloquial costarricense, un costarriqueñismo y por lo tanto un término usual en la jerga local y en el comercio costarricense, que por ende no tiene capacidad distintiva para ser registrada como*



signo distintivo en ninguna clase del Nomenclátor Internacional. Antes bien, este costarriqueñismo debe permanecer en el dominio público para ser empleada por cualquier persona y por cualquier agente económico, en cualquier tipo de actividad comercial o personal, como en efecto sucede en la práctica y se pretende demostrar en la prueba adjunta.

- b. Se pretende por tanto retornar este costarriqueñismo así indebidamente apropiado como marca, retorne al dominio público, a la jerga local y por ende al patrimonio cultural-histórico costarricense, no susceptible de apropiación mediante derechos subjetivos.*
- c. Este costarriqueñismo debe permanecer en el dominio público, ya que otorgar un derecho exclusivo sobre cualquiera de estos modismos a quien lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que les pertenece a todos los costarricenses por igual, impidiendo de este modo la libre competencia.*
- d. Los representantes legales de mi representada, mi representada y la sociedad accionada, fueron socios durante varios años y comercializaron juntos los productos que hoy día reclama la empresa accionada como “originales”. En el marco de este asocio, y como parte de la participación conjunta en el Festival de las Artes, concibieron la idea de comercializar y distribuir juntos, camisetas con expresiones culturales costarricenses, con costarriqueñismos. La empresa accionada ejerce por tanto un acto de competencia desleal mediante el registro de la marca de referencia, en perjuicio de cualquier agente económico, aún y cuando, la expresión debe permanecer en el dominio público, en el patrimonio histórico-cultural costarricense, del cual no debió admitirse apropiación privada alguna.*

*“**MORADO DE NACIMIENTO**” al igual que cualquier otra frase tradicional, jergal o costarriqueñismo debe permanecer en el dominio público. No se puede tratar como “pirata” o como infractor, a quien como cualquier otros costarricense ha tenido oportunidad de utilizar **LIBREMENTE** esta expresión popular para cualquier propósito, siendo éste, el propósito de esta nulidad interpuesta: retornarla al dominio*



público, al acervo cultural costarricense de donde nunca debieron salir ni admitir registro marcario alguno ...”

CUARTO: EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “(...) cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

En el caso de la marca **MORADO DE NACIMIENTO**, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa ARTERIA DISEÑO S.A, no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por el inciso c) y g) del artículo 7.



Los agravios del recurrente, en su mayoría, van dirigidos a indicar a esta instancia que la denominación **MORADO DE NACIMIENTO** corresponde a un costarriqueñismo y por tal razón son vocablos o palabras usuales pertenecientes al dominio público y no pueden darse a un particular.

En este orden de ideas, el Diccionario de la Lengua Española entiende por costarriqueñismo: “*Vocablo, giro o locución propios de los costarricenses*” (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 22ª edición, tomo I, Editorial Espasa Calpe S.A., 2011, p. 674) (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).

Bajo ese concepto, procede de inmediato el estudio de la materia idiomática “costarriqueñismo”, para poder entrar a valorar si efectivamente el signo inscrito “MORADO DE NACIMIENTO” adolece de un vicio intrínseco de nulidad en razón de su naturaleza (*vocablo o giro propio de los costarricenses*).

Con respecto al tema de los costarriqueñismos el autor QUESADA PACHECO, Miguel Ángel, en su obra: **Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, 4ª edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2007**; manifiesta: “(...) *actualmente en Costa Rica, gracias a los avances de la lingüística como ciencia del lenguaje, la añeja visión normativa y purista de la tradición filológica hispánica ha pasado a segundo grado, y cada vez son más los estudiosos que, libres de juicios de valor, se han dado a la tarea de analizar el español hablado en Costa Rica con criterios objetivos, fundamentados en teorías y métodos científicos. Basta dar un vistazo por las tesis de licenciatura y maestría de nuestras universidades durante las dos últimas décadas, para darse cuenta de que el idioma no es ahora tratado como un ente estático, al que hay que limpiar, fijar y dar esplendor, sino como un objeto de estudio serio acerca de su estructura y relacionado directamente con el ser humano en su medio geográfico, social y cultural. El presente diccionario está enmarcado dentro de esta nueva visión*”. *Ibíd.*, pp. 11-12. (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Agrega don Miguel Ángel: “*El Nuevo diccionario de costarriqueñismos (en adelante NDCR) es el resultado, entre otros, de una recopilación de datos lingüísticos realizada por el autor en diversas partes del territorio nacional, tanto en el Valle Central como fuera de él, entre 1985 y*



1991. *Da a conocer una muestra general y representativa del léxico utilizado en el país, a la vez que contribuye al estudio y conocimiento de las particularidades léxico-semánticas del español de Costa Rica. Con esto se pretende, al cumplir un siglo de haber publicado el primer diccionario de voces y giros nacionales, iniciar una nueva etapa en la lexicografía del español costarricense, dando un paso firme en la urgente tarea de revisión y actualización de los diccionarios generales de costarriqueñismos”. Ibid., p. 12. (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Adiciona el señor Quesada Pacheco en su Introducción a esta obra: “*Por otra parte, esta investigación dista de ser exhaustiva. Hay muchos campos por describir lexicográficamente. Además, un diccionario prácticamente nunca se acaba: siempre habrá alguna voz nueva, otra vieja y la lengua continúa su evolución a medida que el ser humano evoluciona. Pero eso, el NDCR se debe interpretar como una visión general del léxico usado en Costa Rica, donde se pueden apreciar en conjunto, los valores de la cultura costarricense a través de su lengua.”, Ibid., p. 16 (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).**

De lo anterior se desprende que el lenguaje considerado como español costarricense o “costarriqueñismo” proviene del conjunto de valores de la cultura nacional representados por medio de su lengua, que le es propia, en razón de estar relacionada directamente con el ser humano en su medio geográfico, social y cultural. Entonces, a los efectos de esta resolución, si las obras lexicográficas de la lengua española costarricense (del español costarricense o “costarriqueñismo”) constituyen los medios para registrar el habla usual o común del pueblo costarricense, resulta claro que, dichos giros lingüísticos constituyen parte del acervo cultural inmaterial nacional que proviene de la tradición, historia, cultura (entre otros) de diferentes épocas, pueblos y grupos de individuos nacionales, **y que no se generan como obra de un solo individuo**.

La lengua recogida en obras tales como los diccionarios de costarriqueñismos no son posesión de un individuo solo, sino que constituyen el acervo lingüístico de la cultura nacional inmaterial recogido en diversas épocas, pueblos, profesiones e individuos que pueden ser usados por toda la colectividad.



DISTINTIVIDAD DE TÉRMINOS DEL LENGUAJE POPULAR COSTARRICENSE. La normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes. Y a su vez que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos que lo hacen acceder a la publicidad registral.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio desarrollar la causa de inadmisibilidad contenida en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente en el inciso g) que impiden la inscripción de un signo marcario cuando “[...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”; y el inciso h) cuando “sea contrario (...) o el orden público”.

De la misma forma el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define la marca como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De los artículos citados se puede concebir la distintividad de una marca desde dos perspectivas: **1)** A través de la marca se identificaría el producto o servicio en sí mismo considerado y esto permite la diferenciación del resto de productos ofertados en el mercado, incluso de otros de la misma empresa, y esto informa al consumidor el hecho de que entre todos los productos marcados con un mismo signo, no existen diferencias sustanciales. **2)** Permite identificar el origen empresarial de los bienes, sabiendo el consumidor que detrás del objeto adquirido, existe una unidad productiva que intentará mantener la calidad y cualidades del objeto ofertado.

Por lo expuesto, es necesario analizar el signo inscrito y que se pretende anular denominado “**MORADO DE NACIMIENTO**”, a efecto de determinar si cumple con el requisito de distintividad. Para el apelante según se pudo observar en sus agravios, el término debe entenderse como un costarriqueñismo o una frase de la idiosincrasia utilizada para referirse al equipo de futbol



Deportivo Saprissa”.

Del análisis integral del presente expediente se logra determinar que el término **MORADO DE NACIMIENTO**, no es el que se utiliza para referirse al equipo de futbol o a sus seguidores, la prueba que rola a folios 6 a 16 aportada por el recurrente indica que la frase jergal o coloquial utilizada es MORADO, y no la que se pretende anular.

La expresión: “**MORADO DE NACIMIENTO**”, no corresponde a una frase o uso propio del español hablado en Costa Rica, no es parte del acervo cultural costarricense ni es parte de ese conjunto de bienes inmateriales, culturales y morales que corresponden a una comunidad ya que el término empleado para referirse a la afición o el equipo Deportivo Saprissa y no es reconocida por la totalidad de la población como parte de su idiosincrasia.

En consecuencia, la expresión “**MORADO DE NACIMIENTO**” al no ser parte del acervo cultural del pueblo costarricense, es un término distintivo para los productos de la clase 25, pues resulta arbitrario ya que no tiene relación alguna con prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Para este Tribunal la expresión **MORADO DE NACIMIENTO**, no es percibida por la totalidad de la población nacional como representativa de la cultura lingüística nacional, por lo tanto no es un costarriqueñismo o un término usual, jergal del pueblo costarricense, como ya se desarrolló la expresión es plenamente distintiva para los productos que distingue en la clase 25.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal concluye, que el signo marcario “**MORADO DE NACIMIENTO**” goza de aptitud distintiva, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:03:15 horas del 7 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma.



QUINTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:03:15 horas del 7 de mayo de 2015, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

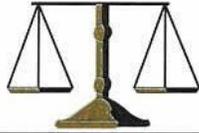
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.