



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0999-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “Hindú” (Diseño)

AGRICOLA HIMALAYA S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7033-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 012-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cinco minutos del cuatro de enero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **AGRÍCOLA HIMALAYA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con trece minutos y cuatro segundos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de julio del 2008, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **AGRÍCOLA HIMALAYA S.A.**, solicita la inscripción de la marca de comercio:





en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “*Te*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas con trece minutos y cuatro segundos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en la condición indicada, en fecha 27 de enero de 2009 interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada “**Hindú**” (**Diseño**) puede llegar a causar confusión en el público consumidor en razón de la procedencia geográfica del mismo, esto debido a que la palabra “**Hindú**” unida a la representación gráfica de una persona con un turbante, relacionan los productos a proteger



con la región geográfica de la India, pero los productos a proteger solicitados son de origen colombiano por lo cual no es susceptible de protección registral en razón de que puede provocar riesgo de confusión en cuanto al origen del producto contraviniendo de esta forma el literal j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en adelante Ley de Marcas. Aclara además que el hecho de que se encuentre inscrita la marca “LA SEVILLANA”, esto no autoriza a ese registro a incumplir lo estipulado por la ley.

Inconforme el recurrente, alega que el Registro omite “... manifestarse acerca de la no relación entre el término Hindú e India. La conclusión a la que arriba el Registro obedece a una percepción que no ha sido probada por esa Autoridad. El análisis acerca de la improcedencia del antecedente de La Sevillana resulta conveniente para la posición del Registro, pero pasa por alto el principio de igualdad en que deben ser tratados los administrados. Finalmente, aunque es clara la independencia entre Registro, lo cierto es que la marca HINDU se encuentra debidamente registrada en Ecuador y Venezuela”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



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

(...)

*j) 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.** (lo resaltado no es del original)*

De acuerdo con el inciso aludido del artículo citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica del producto, supuesto que se presenta con la marca solicitada **“Hindú” (Diseño)** como posteriormente se explicara.

CUARTO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DE LA MARCA Y EL RIEGO DE CONFUSION. En razón de lo anterior, tal y como antes se indico la negativa de la inscripción de la marca **“Hindú” (Diseño)** se fundamenta en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“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. 86.**)

La marca solicitada **“Hindú” (Diseño)**, resulta ser engañosa provocando además riesgo de confusión, toda vez que está publicitando al público consumidor una cualidad del producto que puede no tenerla, al indicarse la palabra “Hindú” unida a la representación gráfica de una persona con un turbante por existir la posibilidad de que el consumidor medio relacione los productos a proteger con la región geográfica de la India, siendo los productos a proteger solicitados de origen colombiano, por lo que puede resultar el signo solicitado confundible y engañoso, despertando en los consumidores evocaciones falaces. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que



ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, confusión, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas.

Sobre lo manifestado por el recurrente concuerda este Tribunal con lo resuelto por el a quo en cuanto a que la razón de que existan signos inscritos con anterioridad y bajo otros criterios de calificación, no libera al Registro de su obligación de acatar las prohibiciones establecida en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, y finalmente se le debe reiterar al apelante sobre la inscripción de la marca “Hindu” (Diseño) en los países de Ecuador y Venezuela que, tal como se pronunció este Tribunal en el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, *“... la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se*



podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“Hindú” (Diseño)**, para proteger y distinguir “Te” en clase 30 de la clasificación internacional, por resultar un signo que puede causar riesgo de confusión y engaño.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **AGRÍCOLA HIMALAYA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con trece minutos y cuatro segundos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto 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 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Denise**



Garnier Acuña, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **AGRÍCOLA HIMALAYA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas con trece minutos y cuatro segundos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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**.

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptor.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55