



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0608-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 220825 correspondiente a la marca de fábrica “AL SUAVE”

DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente Origen N° 2012-2264/220825)

Marcas y otros signos distintivos

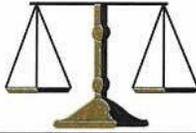
VOTO N° 0257-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con diez minutos del tres de mayo del dos mil 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.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:50:00 horas del 27 de mayo del 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 “**AL SUAVE**”, inscrita bajo el registro número **220825**, 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 10:50:00 horas del 27 de mayo del 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 “**AL SUAVE**”, inscrita bajo el registro número **220825**, 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 08:20:34 horas del 10 de julio de 2015, admite el recurso de apelación. Una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente expresó agravios y por esta circunstancia 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 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 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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 **AL SUAVE**, se encuentra inscrito desde el 24 de agosto del año 2012 bajo el registro número 220825, para proteger y distinguir: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional; a nombre de la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**
2. Que la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**, titular del signo **AL SUAVE**, se dedica a la elaboración de artículos varios que son etiquetados con temas referentes al español costarricense [costarriqueñismos], las tradiciones y manifestaciones folclóricas, el arte y la literatura. (<http://www.arteria.co.cr/>).
3. Que la frase “**AL SUAVE**” está incluida en varias páginas de internet como parte de una colección de costarriqueñismos (folios del 9 al 20)
4. Que la palabra principal de la frase “**AL SUAVE**” está incluida en la obra del autor Miguel Ángel Quesada Pacheco, titulada: Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, 2007, página 365, como un costarriqueñismo que se refiere a: “**suave** adj. llevarla suave loc. Tomarlo con calma.// ¡**suave!**{jergal} Interjección que se usa para detener, para hacer al otro esperar un momento”.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:50:00 horas del 27 de mayo del 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 **AL SUAVE** número 220825, 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.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa recurrente argumenta en sus agravios:

Que se presentaron un total de CUARENTA Y SEIS acciones de nulidad contra un número equivalente de registros de marcas que utilizan costarriqueñismos propiedad de la sociedad ARTERIA DISEÑO SOCIEDAD ANÓNIMA y el Registro de la Propiedad procedió a resolver las CUARENTA Y SEIS nulidades interpuestas mediante una ÚNICA plantilla o machote en el que simplemente cambió e insertó los datos correspondientes (Ej. marca, tipo de marca y clase) a cada uno de los cuarenta y seis registros cuya nulidad se solicitó. Desaprueba esta representación, el lamentable e indiscriminado uso de plantillas que realiza la Oficina de Marcas de este Registro, en el cual, lejos de existir un análisis y motivación acordes a cada caso, fundamentación y prueba; -según lo establecido por el artículo 136 de la Ley General de Administración Pública- se haya decantado el Registro de la Propiedad Industrial por una motivación estandarizada, mínima y uniforme para un total de cuarenta y nulidades.

Tal y como lo evidencia su propia promoción y publicidad, “Arteria Diseño” es una empresa dedicada a la confección y comercialización de producto textil, de hogar y accesorios, tales como: indumentaria, sombrillas, almohadas, cristalería, vasos, jarras, pines, porta vasos, llaveros, entre otros, los cuales llevan impreso o serigrafiado un diseño de un costarriqueñismo. Fuente: <http://www.arteria.co.cr/front/pt1.php?ref=3>

Para el caso concreto, el término “AL SUAVE” es el sinónimo usual y popular para indicar que todo está en un ambiente tranquilo, despacio, sin mucha presión. Es un costarriqueñismo reciente que ha sido masificado entre las nuevas generaciones quienes lo han utilizado como sinónimo de “despacio, tranquilo”, por ejemplo “estoy llevándola al suave con el trabajo que me encomendaron”. Siendo así, los jóvenes, los adultos, el público en general, estaría privado de usar la expresión “AL SUAVE” en objetos, indumentaria, accesorios, entre otros, de CUALQUIER TIPO, pues se trata precisamente de una expresión que ha sido intensificada que se ha vuelto en una expresión multiuso. Paradójicamente, el libre uso, junto con la intensidad y la intersubjetividad del colectivo nacional de elevarlo a sinónimo de “despacio, tranquilo”, convirtieron a “AL SUAVE” en un término usual, parte del patrimonio cultural inmaterial costarricense. Aún y cuando no ha mediado mayor originalidad, ni impronta personal en la creación del signo, ARTERIA DISEÑO S.A., se lo ha apropiado como marca para productos de la clase 25 en desmedro los usuarios de expresiones jergales, que utilizan para diferentes fines desde hace al menos diez años. La accionada no ha registrado “costarriqueñismos” a manera de marcas de “fantasía” sino para productos de cuyo nombre son un sinónimo coloquial o mantienen estrecha relación en cuanto uso o significado. A ello, es necesario sumar la necesaria tutela del patrimonio cultural inmaterial que corresponde a este Tribunal y a cualquier otra entidad que así le corresponda conforme a lo dispuesto en en la



Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo No. 8916, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. 36439 del 15 de febrero del 2011; la Convención Para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobado mediante la Ley No. 8560 de la Asamblea Legislativa y la Convención Centromericana para la Protección del Patrimonio Cultural, firmada en Guatemala el 26 de Agosto de 1995, de las cuales Costa Rica es parte.

Siendo este su uso y origen, no existe para los costarriqueñismos usados como sinónimos o términos de proximidad, el requisito básico de todo signo distintivo, cual es la DISTINTIVIDAD. No consta un creador singular ni identificable, ni tampoco impronta personal atribuible a un sujeto específico, pues son utilizados por varias personas hasta permear a toda una colectividad, y es esta comunidad la que los adapta a su vida personal y social, de acuerdo a los autores LOWENSTEIN y WEGBRAIT "...no es posible identificar a un 'autor' de las expresiones culturales artísticas del folclore, ya que éstas pertenecen a toda la comunidad que las integra a su vida social, mientras que las obras protegidas por el derecho de autor pertenecen a uno o varios autores conocidos que las crearon...", pues no existe siquiera un registro que defina quién lo creó, mas sí existe el conocimiento de la transmisión colectiva que se ha hecho sobre estos modismos dada de generación en generación. El dinamismo social se encargado de hacer perdurar o incluso hacer desaparecer ciertos costarriqueñismos, pues conforme sean aceptados y utilizados así mismo permanecerán dentro de la cultura y tradición locales. A manera de ejemplo podríamos decir que tan expresión cultural es el costarriqueñismo "upe", que existe desde el siglo XIX, como lo es "tenga paz", que cuenta con menos de una década de existencia, tal es el reconocimiento que se le da a cada una de estas locuciones costarricenses, que incluso el mismo accionado los promueve como tales y es así como los percibe el consumidor.

La falta de distintividad atinente a este tipo de expresiones culturales y tradicionales, no ha sido ajena a la doctrina y la jurisprudencia pues es precisamente esta la que apunta sobre la generalización de modismos comprendiendo el impedimento que tienen para distinguir determinado producto o servicio, pues su uso es el mismo de referirle mediante su término formal e incluso en muchas ocasiones la polisemia provoca que sea un mismo modismo con diferentes significados, definiéndolos como términos de uso común, sobre el particular OTAMENDI respalda:

Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva. El caso puede darse con relación a envases de toda clase, idénticos, usados por quienes venden iguales o diferentes productos. También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos.

En cuanto al costarriqueñismo "al suave", destacamos que se trata de un término de usanza común del siglo XXI, por lo que podría llamársele como un costarriqueñismo de las nuevas generaciones que es utilizado para indicar que todo está tranquilo, en calma.



Es reconocido a nivel nacional el significado de “al suave” para hacer alusión a “tranquilo, despacio, lentamente”. El artículo 7 en su inciso c) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos establece la prohibición de inscribir términos comunes: “Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”

Y este inciso debe complementarse con el inciso g) de esta misma norma, al encontrarnos frente a una pérdida de distintividad provocada por el uso intensivo del mismo.

Este es un costarrriqueñismo relativamente nuevo y de acuerdo a lo constatado en la prueba aportada en el escrito inicial y prueba de sustento adicional de esta nulidad hoy en día es comúnmente utilizado por los jóvenes y adultos solicitar un tiempo, para que alguien espere mientras pueden acudir al llamado realizado por X o Y persona, el cual incluso no posee una distintividad suficiente para productos de clase 25, por ser considerado una indebida clasificación en el tipo de solicitud, habiéndose requerido y registrado como una marca de fábrica y comercio cuando en realidad DE SER registrable correspondería a una expresión de publicidad pues lo que intenta es atraer la atención de los consumidores, ya que por sí sola no cuenta con la distintividad mínima para ser una marca, ni una señal de propaganda.

Marca: 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. Expresión o señal de publicidad comercial: Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

Asimismo, es un jergalismo que es constantemente utilizado en los medios de comunicación que circulan a nivel nacional conforme se demuestra en pruebas documentales que fueron oportunamente aportadas Y NO VALORADAS por el Registro de la Propiedad Industrial. Es por ello que la resolución que se impugna exhibe una acusada falta fundamentación intelectual y una falta de fundamentación de la presunta insuficiencia o no pertinencia de los elementos probatorios aportados. En la resolución además puede observarse que el Registro de la Propiedad Industrial sólo hizo un desarrollo de argumentos, habiendo creado una plantilla de análisis y rechazo para un total de 46 acciones de nulidad, cual si todas hubiesen sido las mismas y, no realizó un análisis de la prueba. Ambas circunstancias supra apuntadas vician uno de los elementos objetivos de la resolución como acto administrativo vistos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con los artículos 166 y 170 de este código de rito, lo cual acarrea la declaratoria de nulidad absoluta, y que mediante este acto se solicita respetuosamente, sea declarada.

La finalidad radica en el reconocimiento de que si un jergalismo es parte del lenguaje común de un país, éste pasa a ser un sinónimo de la palabra, frase o locución original, convirtiéndose así en una palabra o expresión genérica, carente de toda distintividad.



Más concretamente sobre el caso, si “al suave” significa “despacio, tranquilo, con calma”, quiere decir que el costarricense utilizará este modismo para referirse a “ropa, zapatos, sandalias, sombreros, gorras, etc.” de esta expresión jergal. Bajo esta inteligencia comprendemos que el registro de “al suave”, fue en realidad el registro de “despacio, tranquilo”, denominativo carente de la distintividad mínima para proteger productos de la clase 25 internacional.

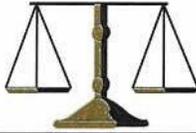
CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a realizar el análisis del caso concreto, se hace necesario que este Tribunal se refiera a las nulidades en materia de marcas, siendo que la doctrina española al respecto señala que: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquellas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad, que debe ser declarada por los Tribunales. Se trata de un imperativo lógico de cierre del sistema con independencia de que la prohibición haya sido detectada por la Administración (...) en el procedimiento de concesión (...) La nulidad de una marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) Las prohibiciones de registro y los correspondientes motivos de nulidad pueden ser de dos órdenes diferentes, bien de interés general (nulidad absoluta), bien de interés privado (nulidad relativa). La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la idoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se).”* (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Editorial Thomson Civitas, 2ª edición, España, 2007, p. 218) (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).

En sentido similar, el maestro costarricense Eduardo Ortiz Ortiz señala: *“Todo acto administrativo es medio para la realización de fines legales. Su razón de ser y su justificación están en el cumplimiento de estos fines. El medio para realizarlos es el efecto jurídico y el real del acto: aquel efecto (deberes y poderes nacidos del acto), llevado a la realidad, satisface el fin que el acto persigue. Es evidente que el acto debe conformarse a un esquema normativo para producir el efecto querido, pues lo contrario sería librar los fines públicos al arbitrio imprevisible del servidor público. Si la estructura del acto y sus elementos se adecuan al*



ordenamiento, producen el efecto y alcanzan el fin querido, desde luego que el ordenamiento comunica al acto la exigibilidad coactiva que le corresponde como un todo. Si, a la inversa, la estructura del acto discrepa del modelo normativo, el efecto no se produce y el fin puede frustrarse. Llámese validez la conformidad del acto con el ordenamiento, que normalmente le permite producir efectos jurídicos (...) Llámese eficacia la capacidad jurídica actual del acto para producirlos.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de Administración Pública (Costa Rica). Revista del Seminario Internacional del Derecho Administrativo. Colegio de Abogados de Costa Rica, Asociación Costarricense de Derecho Público, Litografía e Imprenta LIL, S.A. San José, Costa Rica, 1982, p. 409) (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).

El citado autor además menciona que: *“El Juez contencioso está llamado a velar por la integridad del ordenamiento destinado a la Administración, como producto de una cultura, a la luz de todos los elementos que intervienen en su creación y aplicación. Control de la interpretación del Derecho Administrativo por la Administración y de los hechos de cada caso, no sólo en su materialidad sino también en su valor a la luz de ese Derecho, tal es la labor consecuente del Juez contencioso. Mucho más importante o tan importante como el texto de la norma es, entonces, la racionalidad y la razonabilidad de su aplicación al caso. El aspecto más decisivo e incisivo del control de legalidad sobre la conducta administrativa es el control sobre el proceso intelectual, lógico y valorativo, que ha conducido a la Administración a actuar como lo ha hecho. En múltiples ocasiones no hay norma escrita para aplicar, sino sólo criterios de ciencia, de experiencia y de justicia social.”* (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Op. cit., pp. 388-389 (Cursiva, subrayado y negrita no son del original). Y continúa señalando sobre este tema: *“Todo acto administrativo está llamado a producir efectos jurídicos, que por sí o por su ejecución, satisfacen necesidades públicas. Una de las condiciones y la más importante, para que esos efectos se produzcan es la conformidad del acto con el ordenamiento.”* (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Op. Cit. p. 383) (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).



De lo anterior resulta relevante la visión del maestro costarricense en cuanto a la inexistencia de normas escritas para la solución de casos concretos, puesto que, aun cuando el país es ya suscriptor de diversos convenios -que de inmediato advertimos-, los mismos son normas programáticas, pero sus principios (norma no escrita) ya están inmersos en el ordenamiento jurídico nacional, y por tanto su aplicación por parte de la Administración constituye un deber jurídico; pues bien, en este orden de ideas advierte Ortiz Ortiz:

*“(...) Donde la haya, como en C.R., es evidente que hay principios sagrados de cada civilización jurídica, cuya violación, aunque no figuren en ningún Código sino sólo en tratados doctrinales o en la jurisprudencia, debe y tiene que causar nulidad de la norma violatoria, por alta que sea. Dispone el art. 7.3: Art. 7¹.- “Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior”. Esas normas no escritas frecuentemente alcanzan su grado de potencia normativa, mucho más que en los Códigos o en las Constituciones, en las grandes doctrinas jurídicas dominantes en la materia y en los fallos permeados por ellas. Hay una íntima correlación entre razón y justicia, tal y como son captadas por la ciencia jurídica, y validez de la conducta administrativa, por lo que ésta pretende y debe ser más que una conducta legal una conducta legitimada por su participación en esos mismos valores a través de la aplicación de la ley. El ordenamiento comprende a este efecto, juicios de valor e, incluso, de tipo científico. La legitimidad ha de medirse, entonces, en relación no sólo con normas jurídicas sino también con órdenes no jurídicos, como la lógica, la ética, la ciencia y la técnica, cuyos dictados la Administración no puede ignorar, sin caer en lo arbitrario o empírico y, por ahí, sin desafiar los dictados de la racionalidad a observar en todos sus actos.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Op. cit., pp. 387-388) (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Y agrega: “Quede claro, entonces, que la invalidez es un término genérico **que alude a los desajustes del acto respecto de su modelo normativo, capaces para influir sobre su eficacia, dada la importancia del desajuste, desde el punto de vista del logro de los intereses públicos y privados a cuya satisfacción el acto está ordenado.** La ineficacia es la incapacidad jurídica actual del acto para*

¹ Ley General de la Administración Pública.



producir los efectos jurídicos a que está llamado por el ordenamiento, en virtud de causas múltiples, todas previstas y reguladas por dicho ordenamiento, una de las cuales puede y suele ser precisamente la invalidez del acto. La nulidad y la anulabilidad son simples descripciones del régimen procesal que se ha de observar, a modo de carga (consistente en una demanda de un interés privado o subjetivamente distinto del que titula la Administración Pública), para convertir esa invalidez en ineficacia y privar al acto de sus efectos, por contrarios al ordenamiento.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Op. cit., p. 419) (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).

En el caso de análisis pareciera que existe una violación al principio de legalidad capaz de influir en la eficacia de la marca registrada “**AL SUAVE**”. A juicio del Tribunal, no se ponderaron en el análisis registral los convenios internacionales en materia de cultura inmaterial (lenguaje) y de sus principios. Sobre todo, en relación al concepto de cultura (inmaterial) que se considera está imbuido indirectamente en el derecho humano constitucional de goce a la cultura, numeral 89 de la Constitución Política y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), aprobada mediante Ley N° 4534 del 23 de febrero de 1970, amén de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

En relación al tema de las nulidades que impera en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, ya este Tribunal se ha referido en el Voto N° 087-2005 de las 14 horas del 29 de abril de 2005.

2) El lenguaje vehículo de la cultura inmaterial nacional como parte del derecho humano a la cultura.

No podemos obviar en este análisis que el país ya es firmante de diversos Convenios Internacionales en materia de protección del patrimonio cultural inmaterial; e incluso, que la jurisprudencia constitucional ha conceptualizado el derecho a la protección del patrimonio cultural como una derivación del derecho fundamental a la cultura. Así verbigracia, mediante la Ley N. 8560 publicada en La Gaceta N° 23 de fecha 11 de diciembre del 2006, el país es



suscriptor de la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” (París, 17 de octubre de 2003), que entiende por “patrimonio cultural inmaterial” *-entre otros-, las expresiones que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, el cual se transmite de generación en generación, es creado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, y que se manifiesta en particular en ámbitos tales como las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial.* Entiende este Convenio por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial comprendidas (entre otras) la preservación, protección, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos (ver artículos 1 y 2). Además, dispone en su numeral 3 que ninguna disposición de esta Convención podrá ser interpretada de tal manera que afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales relativos (entre otros) a los derechos de propiedad intelectual.

A este respecto, valora el Tribunal que la aplicación del Convenio advertido para el caso sub examine, no violenta dicho ordinal tercero, pues más bien los mismos instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual establecen las limitaciones y prohibiciones recogidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos vigente. También relevante para este análisis, es el ordinal 11 de la citada Convención que dispone; que a cada Estado Parte le incumbe adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Asimismo, el artículo 14 dispone que cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos asegurar el reconocimiento, respeto y valorización del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante (entre otros) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, así como mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre este patrimonio.



Dicho lo anterior, la Convención advertida (sus normas programáticas y principios), legitima normativamente en nuestro ordenamiento jurídico a que, toda institución pública en el cumplimiento de su fin público deba velar por dicha protección y salvaguardia. En cuyo caso, dicha normativa y sus principios generales, deben formar parte del bloque de legalidad al que debe sujetarse, no solo el requirente de una marca, sino además, el funcionario registrador en el procedimiento de calificación, por ser este último procedimiento un control de legalidad de lo solicitado, tanto de forma como de fondo; de modo que, la inscripción y la publicidad del Registro de la Propiedad Industrial otorguen seguridad jurídica y protección del tráfico mercantil (fin público). El eventual riesgo precisamente concurre al permitir inscripciones marcarias contrarias a lo establecido en el ordenamiento jurídico (incluyendo aquella Convención, sus normas y principios), específicamente contra lo regulado en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas; y de ahí, la importancia del análisis de la invalidez referida arriba.

Además, el régimen jurídico del patrimonio cultural costarricense ha sido parte de resoluciones de la Procuraduría General de la República y de la Sala Constitucional. Así verbigracia, mediante la Opinión Jurídica OJ-075-2011 del 31 de octubre de 2010, la Procuraduría ha comentado:

*“(...) sin entrar a analizar los textos internacionales sobre derechos humanos y limitado el comentario a los textos específicos sobre el derecho humano a la cultura es fácil comprobar que, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), aprobada mediante Ley n. 4534 del 23 de febrero de 1970, no reconocen de forma explícita el derecho a la cultura, sino indirectamente a través de fórmulas que expresamente hacen referencia a su protección en conjunto con los derechos económico y sociales. No obstante, lo dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es clara al indicar en su artículo 27, párrafo I: “que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que él resulten”. Porque es innegable el reconocimiento a nivel internacional del derecho fundamental al conocimiento de la cultura de la comunidad a la cual pertenece (...) Por su parte, **la jurisprudencia constitucional conceptualiza el derecho a la protección del patrimonio cultural como una derivación del derecho fundamental a la cultura,***



*así lo ha reconocido expresamente en la sentencia n. 16792-2008 de las 2:50 horas del 12 de noviembre del 2008 (...) Por lo que se refiere al desarrollo jurisprudencial del artículo 89 de la Carta Fundamental la Sala Constitucional en sentencia n. 5245-2002, de las 16:20 horas del 29 de mayo del 2002, se encarga de definir el patrimonio arqueológico y lo enmarca dentro del marco más amplio del deber que tiene el Estado de preservar la cultura común de la nación (...) Para que los derechos derivados de la norma constitucional en cuestión sean efectivamente verificados, se requiere de parte de las autoridades públicas no solo crear el marco normativo necesario, sino además actuar de manera concreta, mediante mecanismos idóneos de tutela (...) De igual modo, **la sentencia constitucional n. 13652-2004 de las 16:13 del 30 de noviembre del 2004, enfatiza en el deber de protección del patrimonio cultural** (...) A la vista de estas dos sentencias constitucionales que se acaban de citar puede concluirse que en términos generales habría que entender como patrimonio cultural el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, que por sus características especiales, gozan de una protección jurídica especial del Estado en razón de la herencia histórica que aportan a las futuras generaciones (...) Como puede observarse, la mayoría de las normas citadas aluden a todos los bienes integrantes del patrimonio cultural, lo cual indica que, lo realmente importante es el valor cultural que en mayor o menor medida transmitan esos bienes; por tanto el elemento definitorio es la expresión de los valores de la cultura lo que hace que denominemos a todo ese conjunto de bienes como patrimonio cultural (...).” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).*

Siendo que la Convención relacionada arriba alude ya, específicamente, al patrimonio cultural inmaterial, e incluye dentro de aquel al idioma como su vehículo, tenemos norma jurídica costarricense (normas programáticas y principios) que se refiere a este asunto y establece –al menos-, regulaciones generales y normas no escritas (principios) que debe implementar el Estado costarricense; al decir del maestro Ortiz Ortiz, el acto debe conformarse a un esquema normativo para producir el efecto querido.

Asimismo, resulta relevante recordar que a la fecha, Costa Rica, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, ha generado la **Política Nacional de Derechos Culturales (2014-2023)**, dentro de



la cual, ya se incluyó la protección y gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial. Esta Política advierte: “(...) *la comunidad internacional reconoce que la cultura es la multiplicidad de formas en que se expresan las personas, grupos, pueblos y comunidades en su interior y entre ellos. Son las "diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, y también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados" (UNESCO, Artículo 4, 2005) (...) Esta definición comprende cuatro aspectos fundamentales de la noción de cultura que acoge esta PNDC: identidad, diversidad, derechos y bienestar humano. En primera instancia la cultura es portadora de identidades, valores y significados (...) Pero además la cultura es una "característica esencial de la humanidad" (...) **Por lo tanto, se reconocen derechos humanos culturales** y se establece la responsabilidad de los Estados de garantizarlos y de las personas, grupos sociales, las comunidades, pueblos y poblaciones particulares de defenderlos y exigirlos (...) Otro elemento fundamental de la cultura es que es un factor de cohesión social y un recurso dinamizador de los aportes simbólicos y materiales (...) Por último, pero no menos importante, la cultura constituye la base de los procesos creativos de la humanidad y permiten imaginar, comunicar, difundir ideas, conocimientos y aprendizajes(...)*” (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).

Valga advertir a los efectos de esta resolución que la propietaria registral de la marca , en sus alegatos, no realiza ninguna manifestación específica que analice y desvirtúe el tema del derecho humano cultural inmaterial (idioma como vehículo del mismo).

3.- De los costarriqueñismos en general. 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 “AL SUAVE” adolece de un vicio intrínseco de nulidad en razón de su naturaleza (*vocablo o giro propio de los costarricenses*).

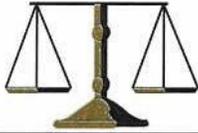
Pues bien, al menos tres autores y tres obras de gran relevancia se han encontrado en este estudio. El primero de ellos, **GAGINI, Carlos, Diccionario de Costarriqueñismos, Biblioteca Fundamental de las Letras Costarricenses, Editorial Costa Rica, 4ª edición, San José, 2015.** En artículo previo (pero incluido en esta obra), llamado “Permanencia de la obra de Carlos Gagini en general y del Diccionario de Costarriqueñismo en particular”, el Dr. Adolfo Constela Umaña (miembro de la Academia Costarricense de la Lengua) sostiene del señor Gagini. *“Se debe recordar que fue él quien, por primera vez, introdujo el lenguaje popular en la literatura costarricense y se le debe nada menos que haber alentado a Aquileo Echeverría para que abandonara la poesía trivial que publicó en la Lira Costarricense y escribiera las Concherías. Hay que recordar también que entre las principales obras escritas sobre temas lingüísticos nacionales entre 1875 y 1925, el único costarricense que destaca (...) es Carlos Gagini (...) y hasta la década de 1990 no se produjo nada que pudiera competir con su Diccionario de Costarriqueñismos (1919) en lo relativo al conocimiento lexicográfico de nuestro español (...) Para 1918, había superado totalmente el punto de vista purista: “Sale, pues, esta edición notablemente aumentada y bajo un plan menos empírico: en ella considero las divergencias de nuestro lenguaje con relación a la lengua madre, no como simples corruptelas introducidas por el capricho o la ignorancia, sino como resultado natural de la evolución fonética y semántica a que están sujetos todos los idiomas vivos. (...) Fruto de su evolución a esta posición fue su obra cumbre, el Diccionario de Costarriqueñismos (...) En ella reunió, como resultado de una ardua investigación desarrollada tanto sobre el terreno como en diversas obras escritas (documentos coloniales, periódicos, libros), unas 5 000 voces. Además, incluyó tanto en el prólogo como en los artículos una caracterización acertada de los rasgos más notables del habla costarricense. Como señalé anteriormente, hasta la década de 1990 en la que parecieron los diccionarios de costarriqueñismos de Miguel A. Quesada Pacheco y Arturo Agüero Chaves,*



*no hubo ningún trabajo que compitiera con esta obra, cuyo valor para el estudio de **nuestro español no puede disminuir**, ya que representa la documentación más amplia del léxico de un período del cual ya no podemos obtener nuevos datos (...) Con ella Gagini se constituyó en el fundador indiscutible de los estudios dialectológicos en nuestro país (...)*”.

De lo anterior se desprende que sí existe un habla costarricense propia, un español costarricense diverso a la lengua madre (español o castellano “puro”), proveniente NO de simples corruptelas introducidas por el capricho o la ignorancia del pueblo, **sino que es el resultado natural de la evolución fonética y semántica a que están sujetos todos los idiomas vivos, generados de los pueblos.**

Por su parte, el Dr. Víctor Manuel Sánchez Corrales (Instituto de Investigaciones Lingüísticas-Lexicográfica, Elexhicós. Catedrático de la Universidad de Costa Rica), en el preámbulo a esta nueva edición de la obra citada de Gagini, denominado “Lexicografía y Costarriqueñidad: El Diccionario de Costarriqueñismo, Gagini (1918)”, manifiesta: “*El maestro Gagini (1918) muestra una formación lingüística muy a la altura de la época: la lengua española en Costa Rica evoluciona en el contexto de la experiencia de vida nacional al reconocer su dimensión histórica y advertir “a los lectores no versados en achaques filológicos” “las principales leyes a que obedecen muchos de los principales fenómenos apuntados en el presente Diccionario” (...) En el Diccionario de Costarriqueñismo (Gagini, 1918) es evidente un cambio, no solo de la actitud del autor, sino del enfoque teórico-metodológico, pues el léxico del español costarricense es considerado un constructo social que informa sobre la experiencia de vida de una comunidad de habla. Se advierte, en términos generales, la renuncia al modelo de la nostalgia por el bien perdido, en aras de registrar y describir la verdad social de las palabras, universales o pluriverbales, que emplean los costarricenses hispanohablantes en sus interacciones comunicativas (...)” pp. XIX-XX (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). De lo anterior, relevante para el Tribunal, deviene el hecho incontrovertible de que la lengua española en Costa Rica ha evolucionado en el contexto de la experiencia de vida nacional al reconocer su dimensión histórica.*



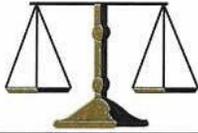
Además, el señor Víctor Manuel Arroyo Soto en “Breve Nota para la Tercera Edición (1975)” de la misma obra de Gagini arriba advertida, apunta: “*Creo acertadísima la decisión de la Editorial Costa Rica de integrar este Diccionario de Costarriqueñismo en la serie “Biblioteca Patria” (...) Ahora los estudiosos tendrán este caudal de conocimientos de valor imponderable, en sus manos, **y todos los costarricense, jóvenes y viejos, podrán descubrir las riquezas ocultas del habla popular, que es fundamento firme del alma nacional.** Algunas palabras han caído en desuso; otras, en cambio, han surgido después de escrita la obra de Gagini. Pero el libro es fundamental y lo será siempre **que busquemos nuestras raíces y tradiciones.**” (p. XXVI)*

Resulta oportuno considerar que los costarriqueñismos sean evaluados por autoridades académicas y miembros de la Academia Costarricense de la Lengua Española, como parte de nuestras raíces y tradiciones considerando aquel habla popular, como un fundamento firme del alma nacional. Por su parte, en el prólogo original de la obra de Gagini, advierte el señor R. J. Cuervo (París, abril 1904), visible a p. XLIX de esta nueva edición: “*El concepto de lengua, como tantos otros que nos parecen concretos, tiene en realidad mucho de abstracto. Los signos de que cada hombre se vale para expresar sus pensamientos son más o menos numerosos según la educación que ha recibido, la profesión y otras circunstancias de su vida física, intelectual y moral, y en ocasiones tan peculiares del gremio o agrupación a que pertenece, que para un extraño pueden muchos de ellos ser ininteligibles. Pero sean pocos o muchos, de uso general o limitado los que cada cual emplea, **el acervo constituye una lengua si todos se acomodan a cierto sistema de pronunciación, de forma o combinaciones.** Recorra cualquiera alguna página del diccionario de su lengua nativa, y advertirá que es incomparablemente mayor la cantidad de palabras que no conoce o de que jamás se vale que el de las que diariamente usa, **con lo cual se convencerá de que ese enorme caudal no es posesión de ningún individuo solo, sino que se ha recogido acá y allá de muchísimos diferentes en época, comarca y profesión.**” (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).*



De lo anterior deriva, que 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.

La segunda obra relevante para este análisis lo constituye la del autor **AGÜERO, Arturo. Diccionario de Costarriqueñismos, publicado en San José por la Asamblea Legislativa, 1996.** Cabe recordar que don Arturo fue miembro de la Academia Costarricense de la Lengua Española. Pues bien, en el prólogo de esta segunda obra, su autor explica: “(...) *ya se dijo que esta obra se inició en marzo de 1953, bajo el patrocinio de la Universidad de Costa Rica y en la desaparecida Facultad de Filosofía y Letras. La investigación y estudio lingüísticos encomendados al autor de ella empezaron casi exclusivamente por el léxico del español costarricense, de acuerdo con sus diferencias de significado o significante, o de ambos a la vez, y tomando en consideración el estrato social del uso y la región geográfica de este. La causa de haberse estudiado, al principio y durante algún tiempo, casi solo las palabras fue la demanda insistente de muchas personas que deseaban un diccionario de costarriqueñismos actualizado, pues el de D. Carlos Gagini se había publicado en 1918 y, además, estaba agotado hacía varios años. A este motivo conviene añadir que, generalmente, a los usuarios del idioma les interesa más el vocabulario de este que la pronunciación y la morfosintaxis. Fue nueve años después de haberse iniciado esta labor cuando realizamos un estudio de la fonética, la morfología y la sintaxis del español que se habla en Costa Rica, con motivo de habérsenos pedido esta colaboración en el Departamento de Estudios Generales de la Facultad Central de Ciencias y Letras, con el fin de tener material de consulta necesario para desarrollar una "unidad" de enseñanza sobre el español de América y otra sobre el de Costa Rica especialmente. Desde entonces en adelante no se descuidó la investigación de otras partes y particularidades del español costarricense: así se determinaron las características fonéticas, morfológicas y sintácticas de este, las cuales se han expuesto en el primer tomo de la obra, que se publicará oportunamente. En este segundo tomo, las personas interesadas particularmente en el vocabulario encontrarán -así lo deseamos cordialmente- el diccionario de costarriqueñismos que han deseado. La suma de palabras incluidas en él podría considerarse copiosa, pero nunca será exhaustiva, porque sería imposible agotar por completo la cantidad de voces y*



acepciones que tenga un idioma o variedad suya para incorporarlas en un diccionario, más ojalá que las recogidas y registradas en este, y sus acepciones, satisfagan lo que deseen saber los consultantes.” (Cursiva, subrayado y negrita no son del original). De lo anterior, resulta a juicio de la mayoría de este órgano colegiado, que se ha estudiado y analizado con seriedad científica, por parte de académicos y universidades, el español que se habla en Costa Rica y las particularidades del español costarricense, registrados en este otro diccionario de costarriqueñismos.

Y finalmente, la tercera obra, importante para el caso sub examine, lo constituye la de **QUESADA PACHECO, Miguel Ángel. Nuevo Diccionario de Costarriqueñismo, 4ª edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2007.** En la Introducción a esta obra, el autor 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”.* Ibid., 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.”*, *Ibíd.*, 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**. De donde se deriva que sí pertenecen a todo el pueblo nacional en razón de ser parte de su acervo cultural inmaterial, del cual todos deben poder gozar por igual; y de donde deriva de acuerdo con las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en relación con el numeral 2 de la misma Ley) su carencia de distintividad y la nulidad de la inscripción marcaría de marras.

4.- DISTINTIVIDAD DE TÉRMINOS DEL LENGUAJE POPULAR COSTARRICENSE.

La normativa marcaría 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 “**AL SUAVE**”, a efecto de determinar si cumple con el requisito de distintividad. Para el apelante según se pudo observar de sus agravios, el término debe entenderse como un costarriqueñismo, pero la pregunta sería, ¿sí solo por ser un término incluido dentro de los costarriqueñismos, por esa razón debe anularse?

Tal como se indicó supra, el diccionario de la Real Academia española, vigésima segunda edición, 2001, este término se define como: 1. m. *Vocablo, giro o locución propios de los costarricenses*”. Ello significa que una palabra considerada como un costarriqueñismo, es usada dentro del lenguaje popular por todos los costarricenses. Pero incluso es creada por los

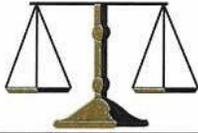


costarricenses, porque se trata de términos que la misma sociedad ha venido a través del tiempo poniendo en práctica dentro del lenguaje popular y se podría decir “*en descomposición del vocablo correcto*”, pero que sin embargo es entendible dentro de la comunidad social. Por eso, a través del tiempo han surgido por ejemplo términos para “saludo” como: pura vida, con toda la pata, puros dieces entre otros. Estos términos, no corresponde al lenguaje normal dentro del idioma español o castellano, tal como se indicó es una descomposición del vocablo original.

Bajo ese conocimiento, el origen de estos vocablos considerados populares se encuentra dentro de la misma sociedad. Ha sido la misma idiosincrasia de los costarricenses, considerada como “*rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de (...) una colectividad*”,² quienes los han creado y los han puesto para el uso de todas aquellas personas que conforman la sociedad costarricense y que algunos de ellos incluso, identifican al tico a nivel internacional como es el denominado “Pura Vida”. Incluso algunos de estos términos han surgido y aún no han sido incorporados en ningún diccionario de costarriqueñismos, ya que tal como lo indica con anterioridad el señor Quesada Pacheco, “la investigación en esta materia 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”. Si son términos de todos los costarricenses y su origen se encuentra en nuestra sociedad, ¿podrá un solo titular apropiarse de ellos en detrimento de los demás empresarios, incluso, de toda la sociedad costarricense?

La respuesta pareciera que no es posible. Si para la creación de una marca no se requiere los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como si lo es para una patente de invención, sí la marca debe de ser original en el tanto sea diferente a otra existente en la publicidad registral, además de lograr su distintividad en sí misma respecto del producto o servicio que protege, y ese requisito no se contraponga con términos que no estén disponibles para ser registrados por un solo titular, por ser descriptivo, engañoso o conlleve a un riesgo de asociación o confusión, así como no sea contrario al orden público en el sentido de contraponerse

²Diccionario de la Real Academia española, vigésima segunda edición, 2001.



al principio de legalidad que informa el ordenamiento jurídico.

La empresa titular del signo en su página web expresa que utiliza en sus productos términos propios del lenguaje costarricense: Al efecto esa página indica: “*empresa costarricense, creativa y original, comprometida con el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia de los ticos, a través de la producción de artículos utilitarios de alta calidad que abordan temas como el español costarricense, las tradiciones y manifestaciones folclóricas, el arte y la literatura*”. [<http://www.arteria.co.cr/>]. Esa utilización de términos propios del lenguaje costarricense que la empresa utiliza en sus productos, y en este caso concreto “*prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería*”, en principio puede perfectamente hacerlo, puesto que son vocablos de uso de todos los costarricenses. El hecho de incorporar esos vocablos propios de un lugar geográfico a prendas de vestir, por ejemplo, es seguir divulgando esa parte del lenguaje popular de una comunidad o país.

Diferente es el caso de apropiarse mediante un procedimiento legal, en este caso inscripción de una marca, de ese vocablo de uso popular. Esa titularidad que se publicita mediante una inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, tiene efectos jurídicos materiales. De permitirse el registro de este tipo de signos que identifican la idiosincrasia del pueblo costarricense por un solo titular, podría prohibir que los demás competidores utilicen frases jergales en las actividades comerciales, especialmente en aquellas actividades dirigidas a lucrar con las tradiciones del país [restaurantes, servicios turísticos, suvenires, y otros], ya que el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así lo prevé. Al efecto dicho numeral establece:

Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. *El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso*



de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca [...]

Al estar inscrito en la publicidad registral un término que es parte de la idiosincrasia costarricense, que es originario de la propia sociedad y disponible para todas las personas que la conforman, esa publicidad registral se torna en inexacta y no es concordante con la realidad jurídica. En ese contexto, los efectos materiales del acto de registro de inscripción, presume los principios de seguridad y fe pública registral, que en su sentido positivo supone que el contenido del Registro debe presumirse exacto e íntegro. Los principios de publicidad, seguridad y fe pública registral están ligados entre sí. Una publicidad exacta, válida y eficaz da seguridad al titular, a los usuarios y consumidores, de que el procedimiento realizado en torno a la inscripción del bien jurídico a tutelar, fue apegado al principio de legalidad y a la valoración de las formalidades intrínsecas o extrínsecas que presente esa rogación. Sin embargo, en este expediente, se está cuestionando ese procedimiento registral y el principio de legalidad que fue aplicado por el registrador parte del Registro de la Propiedad Industrial, que evidentemente según lo indicado supra, omite referirse a normas convencionales y principios que son parte del ordenamiento jurídico, a efecto de determinar la inscripción de lo solicitado.

Ahora, volviendo a lo estrictamente referencial de lo que se denomina costarricense, tal como se indicó, se caracteriza por *ser propiedad común de varios individuos o sociedad*. Su conocimiento podrá extenderse, acumularse o guardarse, ya sea por tradición, herencia, o por cualquier otra motivación que tengan aquellos que lo resguardarán. La misma empresa titular de



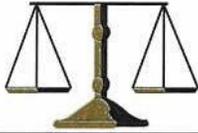
un vocablo de esa naturaleza a través de su inserción en prendas de vestir, o bien los diferentes restaurantes o locales comerciales que los reproduzcan en su publicidad, hacen que ese tipo de términos o vocabulario se interiorice en los individuos como parte de la jerga popular de una comunidad. Cuando se habla del acervo cultural de una sociedad o comunidad se estará haciendo referencia al *conjunto de manifestaciones artísticas y culturales, los usos, costumbres y tradiciones inherentes a tal comunidad, incluidas dentro de estas las expresiones lingüísticas*, tal como quedó ampliamente explicado con anterioridad. Cabe destacarse que ese todo, ese conglomerado, es lo que marcará la identidad de tal o cual comunidad y que además será construida gracias a todas las generaciones, presentes, pasadas y hasta las futuras.

En el caso que se discute la expresión: “**AL SUAVE**”, corresponde a una palabra o uso propio del español hablado en Costa Rica, que es parte del acervo cultural costarricense y es parte de ese conjunto de bienes inmateriales, culturales y morales que corresponden a una comunidad y que tiene un significado coloquial que lo entiende la comunidad, referido a un término empleado para referirse a una expresión dilatoria de espera sobre algo, pues lo que la comunidad entiende sobre ese vocablo es: “*espere un momento*”, significado que se encuentra en la obra del autor Quesada Pacheco:

“**suave** adj. llevarla suave loc. Tomarlo con calma.// ¡**suave!**{jergal} Interjección que se usa para detener, para hacer al otro esperar un momento. [Miguel Ángel Quesada Pacheco, Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, 2007, página 365]

Un término que pertenece a la colectividad no puede tener carácter distintivo para que el consumidor lo conciba como una marca. Ese consumidor no tiene la capacidad de asociarlo a un producto determinado específico o ligarlo a un origen empresarial, porque si lo hace de inmediato lo liga a un “*vocablo popular*”, y encuentra su origen tal como se indicó en la propia sociedad.

En consecuencia, la expresión “**AL SUAVE**” es parte del acervo cultural del pueblo costarricense y que pertenece a toda una comunidad, porque esa comunidad es la que lo usa libremente dentro de su jerga popular y que la sociedad le ha dado un significado entendible para



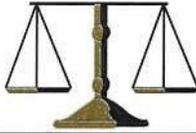
todos. Al ser un vocablo de libre disposición por todos los miembros de una sociedad, no es posible que sea apropiada por un solo titular como una marca comercial. No puede el consumidor medio establecer un origen empresarial de tal locución, pues en la mente del mismo se trata de un término jergal o coloquial que pertenece a todos y por ende de libre uso en las manifestaciones artísticas o culturales de carácter lucrativo, ya sea en turismo, en locales comerciales, en restaurantes entre otros. No ha existido por parte de su titular una elucubración intelectual para crear esa marca, ya que ha sido creación de la propia colectividad.

Lo anterior, no significa que se esté desconociendo el aporte de la empresa **ARTERIA DISEÑO S.A.**, que conforme a la prueba aportada es la titular marcaría de la expresión “**AL SUAVE**”. El trabajo que realiza en el campo de diseño y forma de presentar los costarriqueñismos, mediante camisetas, colecciones de pines, sombrillas entre otros, entra dentro de la categoría de otros derechos, que no son objeto de desarrollo en esta resolución, pero que protegen la presentación y sus colecciones, no así el monopolio sobre expresiones del lenguaje jergal que pertenecen a todos los costarricenses.

Debe quedar claro desde ahora, a juicio de la mayoría de este Tribunal, que no se está vedando el uso de dichos vocablos costarricenses para cualquier persona interesada en sus actividades comerciales y privadas, siempre y cuando dicho uso no sea contrario a la ley, la moral y el orden público. Lo que debe quedar establecido de acuerdo al bloque de legalidad aplicable a esta materia sería que aquellos vocablos parte de la idiosincrasia costarricense [costarriqueñismos] no podrían, por su naturaleza, ser apropiados individualmente por una sola persona en perjuicio de la colectividad que tienen derecho a utilizar dichos términos, por ser lo anterior contrario al bloque de legalidad.

La constitución política de nuestro país en su artículo 46 establece:

“Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.”



Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.

Este artículo refuerza el rechazo de cualquier acto que amenace o restrinja la libertad que tiene un comerciante de ejercer actos propios del tráfico mercantil de bienes y que atenten contra los intereses económicos de los demás. El hecho que se inscriba como marca un término que dentro de la jerga popular se ha considerado propio de la idiosincrasia costarricense, que ha sido utilizado históricamente por los costarricenses para solicitar un tiempo, restringe a los demás competidores en el uso de ese término. La experiencia indica que existen muchos lugares donde se expresan esas frases coloquiales o del lenguaje jergal en sus locales comerciales expuestas al público en diversas formas, pero no monopolizadas por un solo titular.

Para el derecho marcario es de vital importancia analizar la evolución de los términos que se pretende utilizar como signos distintivos, para verificar que los mismos sigan en armonía con los principios básicos de este campo jurídico, como lo son la tutela de la competencia leal y la protección del consumidor.

De ahí, la importancia de que este Tribunal se refiera a la evolución de la expresión “**AL SUAVE**” en este país, partiendo de su definición antes mencionada. Esta expresión, en su evolución más reciente por el pueblo de Costa Rica, viene a significar una manifestación de “**espere un momento, deme un momento**”. En esta locución se pone actualmente en realce el



“sentir de los ticos”. Este costarricense se ha convertido en un símbolo del ser costarricense y no reviste el carácter distintivo para su registro, porque el consumidor no puede distinguir su origen empresarial, porque precisamente es originario de la propia sociedad. Al configurarse ese hecho, ese signo marcario de un vocablo que se encuentra dentro de la jerga popular, produce en el consumidor un riesgo de confusión, en el sentido de pensar que si se trata de un término de uso de toda la sociedad, cual es la razón por la cual está inscrito a nombre de un solo titular, impidiendo que ese competidor también lo pueda incluir dentro de otras prendas de vestir, como productos diferentes a las del titular dentro del tráfico mercantil.

Definitivamente todos estos aspectos no fueron valorados en su oportunidad por el Registro de la Propiedad Industrial al momento de aplicar el procedimiento ante la propuesta que se discute. Bajo ese conocimiento existe una violación al principio de legalidad y ello va en contra del orden público, al ser éste impuesto por la autoridad a la ciudadanía y que viene a limitar la libertad de la sociedad. Es una “situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protesta”. (Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición. 2001). Esa autoridad se ve reflejada en el marco legal de aplicación obligatoria por parte del registrador al momento de calificar el documento, que indudablemente incluye la normativa constitucional, convencional y legal citadas, así como los principios registrales a efecto de emitir un acto de registro de inscripción válido y eficaz.

Para la mayoría de este Tribunal, no es tan cierto como lo indica el titular marcario que la marca “**AL SUAVE**” cumple con todos los requisitos y que en razón de los productos que protege adquiere la distintividad. Tal como se indicó supra, esa distintividad se logra a partir de comprobar efectivamente, que el signo propuesto no colisione con un derecho de tercero, pero también que en si misma proteja los productos propuestos, sin crear un riesgo de confusión en el consumidor, permitiendo a éste distinguir su origen empresarial, que no sea inscrito en contra del orden público y que cumpla efectivamente con el principio de funcionalidad.



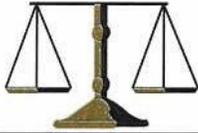
Respecto a este principio los autores Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27) indican: **respecto al principio de funcionalidad marcario:** “*las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras*”. En este caso, al carecer de distintividad y ser contrario al orden público el signo relacionado, su concesión violenta el principio de funcionalidad citado en su “*función distintiva y competitiva*”.

Conforme a las consideraciones que anteceden, la mayoría de este Tribunal concluye, que el signo marcario “**AL SUAVE**” carece de aptitud distintiva, por lo que lo procedente es declarar con 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 10:50:00 horas del 27 de mayo de 2015, la que en este acto se revoca. Se declara con lugar la solicitud de nulidad planteada y se anula el registro N° 220825 inscrito en clase 25 de la nomenclatura internacional, a favor de la empresa **ARTERIA DISEÑO S.A.**

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, por mayoría se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, y **SE REVOCA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:50:00 horas del 27 de mayo de 2015. Proceda el Registro de la Propiedad Industrial a anular la marca **AL**



SUAVE, registro número 220825, para proteger y distinguir: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional, cuya titularidad la ostenta **ARTERIA DISEÑO, S.A.** Los Jueces Leonardo Villavicencio Cedeño y Jorge Enrique Alvarado Valverde salvan el voto. 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

VOTO SALVADO DEL JUEZ LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO

Quien suscribe respetuosamente disiente del criterio emitido por la mayoría de este Tribunal, y se contestan los agravios de la empresa apelante en los siguientes términos:

Sobre el uso de plantillas por parte del Registro de la Propiedad Industrial para la resolución del presente asunto: más que un agravio, encontramos una queja de la empresa apelante, que encuentra inapropiado el hecho de que la autoridad registral utilice plantillas para la resolución de varios casos en similar condición al ahora bajo estudio, pero sin explicar cómo este hecho



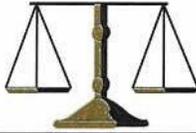
afecta la fundamentación o validez de la resolución concretamente apelada. En todo caso, lo que la empresa apelante denomina “esfuerzo probatorio” es la presentación de una serie de documentos tendientes a demostrar que la frase AL SUAVE constituye un costarriqueñismo y dejar claro cuál es el significado que se le da en la sociedad costarricense, lo cual no es objeto de cuestionamiento ni de parte del Registro ni del suscrito, por lo tanto el uso de la plantilla no afecta en nada el fondo de lo resuelto.

Sobre los tratados internacionales invocados: como parte de los agravios expresados, han sido traídos a colación tres tratados internacionales que considera la empresa apelante fueron desaplicados por parte del Registro de la Propiedad Industrial al momento de inscribir la marca que ahora se aduce nula, sin embargo éstos no pueden ser considerados como parte del marco de calificación que debe emplearse al estudiar solicitudes de inscripción por los siguientes motivos:

- 1- Convención centroamericana para la protección del patrimonio cultural: no forma parte del marco jurídico costarricense por no haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa (párrafo primero del artículo 7 de la Constitución Política).
- 2- Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: fue incluida en la esfera jurídica nacional mediante la ley 8560, sin embargo para que sus postulados cobren vida y pueda ser considerada parte del marco de calificación de signos distintivos, deberían de haberse identificado y definido los costarriqueñismos que forman parte del patrimonio cultural inmaterial presentes en Costa Rica que se pretendan salvaguardar, y a partir de ellos haber creado el (los) inventario(s) de elementos protegidos que se establece en su capítulo tercero artículos 11 y 12, que indican:

“III. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional

Artículo 11.-Funciones de los Estados Partes. Incumbe a cada Estado Parte:



- a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;
- b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del artículo 2º, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Artículo 12.-Inventarios.

1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente.
2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el artículo 29 cada Estado Parte proporcionará información pertinente en relación con esos inventarios.”

Al no existir el (los) inventario(s) indicados, y en atención al principio de legalidad que rige la actividad de la administración registral, no es dable considerar que los costarrriqueñismos son frases excluidas del ámbito del derecho de exclusiva marcario basándose en la idea de que éstos son patrimonio cultural inmaterial nacional protegido de acuerdo a este convenio.

- 3- Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y su anexo: fue incluida en el medio jurídico nacional mediante la ley 8916, pero para considerar que sus postulados puedan pasar a formar parte del marco de calificación que debe aplicar el Registro de la Propiedad Industrial, debe existir una política nacional que en forma objetiva identifique los costarrriqueñismos y que expresamente los excluya de la posibilidad de otorgamiento de un derecho de exclusiva marcaria. De acuerdo al decreto ejecutivo 38325-C la competencia para la emisión de dicha política recae en la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud, y ésta debe ser comunicada al Comité Intergubernamental para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la



Educación, la Ciencia y la Cultura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de dicha convención; y no es un tema que pueda asumir la administración registral por su cuenta por no contar con la competencia necesaria para ello.

En definitiva, y de acuerdo al principio de legalidad que rige la actuación de la administración registral (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), los convenios internacionales citados por el apelante no forman parte del marco de calificación que ha de aplicar el registrador a la hora de estudiar una solicitud de marca, y no se puede considerar que el Registro de la Propiedad Industrial haya actuado mal o erróneamente al otorgar el registro como marca a la frase AL SUAVE.

Sobre los demás agravios expresados por la empresa apelante: éstos se resumen y contestan a continuación:

- 1- Mediante el derecho de exclusividad marcario se está extrayendo del dominio público el uso del costarricense AL SUAVE: el contenido del artículo 25 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, no es absoluto como lo expone la empresa apelante, sino que se encuentra relativizado por el principio de especialidad, y el derecho es otorgado para que la marca pueda ser explotada en el comercio única y exclusivamente como un medio identificador para los productos de su listado, sea vestido, calzado y sombrerería. No puede ponerse en entredicho un registro otorgado bajo la idea de que, probablemente, la empresa titular ejercerá su derecho de exclusividad en el sentido de impedir el uso del costarricense en ámbitos que superan el de la especialidad marcaria, como lo sería un uso cultural o social que no tiene nada que ver con la identificación de vestido, calzado y sombrerería en el mercado nacional. Será la autoridad competente de cada caso concreto en el que la empresa titular quiera hacer valer su derecho de exclusividad en donde se valore si verdaderamente éste es suficiente para acoger los agravios expresados, o si más bien deberán ser rechazados, pero no puede la administración registral anular un registro otorgado bajo un esquema preventivo de protección a bienes



- culturales, máxime cuando no ha existido un proceso de objetivación de bienes culturales inmateriales que permita a la administración registral introducir los costarriqueñismos al marco de calificación de signos distintivos.
- 2- La marca necesita tener originalidad e impronta personal: la originalidad y la impronta personal son requisitos que deben tener las obras sujetas al derecho de autor, pero que no se pueden trasponer a las marcas. Para que un signo pueda convertirse en una marca registrada y así gozar del derecho de exclusiva debe de poseer aptitud distintiva respecto de los productos y/o servicios que pretende hacer distinguir en el mercado, y para ello dicho signo puede estar constituido por palabras conocidas y que se utilizan a diario por todas las personas, ya que la aptitud distintiva no proviene del hecho de que éstas sean novedosas en el sentido de no existir previamente, sino que nace del hecho de que la relación palabra-producto/servicio no resulte ser exclusivamente genérica o únicamente descriptiva y más bien sea o evocativa o arbitraria.
 - 3- La frase AL SUAVE se usa entre los costarricenses para dar la idea de hacer algo tranquilo, sin presión y su uso no es distintivo respecto de vestido, calzado y sombrerería porque es su sinónimo coloquial: siguiendo los parámetros expuestos por la empresa apelante respecto del significado de este costarriqueñismo, el suscrito considera que no es dable pensar que sea un sinónimo de uso coloquial para referirse a vestido, calzado y sombrerería, y por ende si presenta aptitud distintiva respecto de los productos para los que fue registrada.

En definitiva, ni el Registro de la Propiedad Industrial ni el suscrito han puesto en tela de duda que la frase AL SUAVE sea un costarriqueñismo. Pero a diferencia de la argumentación dada por la empresa apelante, se considera que precisamente por el significado que se le da en la sociedad costarricense ésta presenta la aptitud distintiva necesaria relacionada con vestido, calzado y sombrerería, ya que no es una forma de llamarle a dichos productos en el comercio nacional ni les describe característica alguna, además que tampoco llama a engaño en el consumidor. En todo caso, el derecho de exclusiva conferido solamente podrá verse consolidado a través de un efectivo uso en el comercio nacional, uso cuya naturaleza deberá corresponder al



de una marca y no al de otras figuras de la propiedad industrial, tema que no está bajo estudio en el presente asunto.

Leonardo Villavicencio Cedeño

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

A. Puntos de discrepancia.

A pesar de estar consciente de la importancia que tiene la protección del patrimonio cultural de la nación, por parte del Estado costarricense: el arte, la música, el folklore, las costumbres y por supuesto, el lenguaje cotidiano del pueblo; disiento del voto de mayoría por las siguientes razones concretas:

- 1) Falta una determinación objetiva que permita individualizar -en el uso marcario de un específico término-, la condición a proteger: el costarriqueñismo como patrimonio cultural inmaterial.
- 2) No existe una prohibición absoluta o relativa del uso de los costarriqueñismos como distintivos marcarios dentro de las regulaciones de la Ley de Marcas, aun realizando una interpretación extensiva de ellas.
- 3) Ante una falta de determinación objetiva del derecho a proteger, no existen - desde nuestra competencia administrativa registral- ni criterios objetivos para negar el derecho



-al momento de la calificación del registrador-, ni existen –en consecuencia- los procedimientos para cancelar luego derechos válidamente otorgados.

Estos, son los elementos que a mi juicio se pueden discutir en este momento procesal, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde que fue otorgado la marca que se solicita cancelar, hasta la fecha en que se plantea la presente solicitud de cancelación. No obstante, en la dinámica de los derechos marcarios, son regulados otros fenómenos que pueden o no surgir con el transcurso del tiempo (generalización, falta de uso, etc.), pero que no son, -y no podrían ser en este momento- parte de los extremos procesales que se conocen.

En el presente caso se alega la cancelación de un asiento registral en el que se otorga un derecho marcario teniendo como signo denominativo un supuesto costarricense; se alega la nulidad, por cuanto se expone como una contravención al artículo 7 de la Ley de Marcas, cuyo procedimiento de nulidad se regula en el artículo 37 de la Ley de Marcas.

Para el suscrito, al no existir una prohibición típica (criterio objetivo) dentro del artículo 7 u 8 de la Ley de Marcas; que deba ser observada por el registrador al momento de la calificación de la solicitud de la marca, se concluye que no hay contravención alguna a los artículos 7 u 8 de la Ley de Marcas; por tanto, **desechada ésta posibilidad**, debemos señalar que -en sede registral-, las únicas cancelaciones posibles son las que determinan los artículos 38,39 o 43 de la misma ley. Caso contrario, si lo que se pretende es la revocatoria (que no nulidad, pues la inscripción del asiento de marcas se realiza a derecho) de un derecho subjetivo producto de un acto administrativo válido y eficaz (además de carácter reglado); se debe entonces proceder por medio de un **proceso de lesividad** conforme la Ley General de la Administración Pública, artículos 154 o 155, con los procedimientos expresamente estipulados para tal efecto; **y no en esta sede administrativa registral**, -salvo insisto-, que se tratare de los supuestos de los otros procedimientos señalados, que son regulados en los artículos 38, 39 o 43 de la Ley de Marcas.

B. Desarrollo de los puntos de discrepancia con el Voto de mayoría.

Frente al derecho constitucional de la libertad individual de comercio (artículo 46 de la Constitución Política), entiendo claramente el derecho colectivo al patrimonio cultural, como un



interés supraindividual tutelado por la misma Constitución en su artículo 50; sea, son derechos que garantizan al ciudadano el acceso a oportunidades de desarrollo económico y social, tanto a nivel individual como colectivo.

En este sentido es necesario reconocer que tales derechos no son ilimitados, y tal como lo afirma el autor Alex Solís:

“...En aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones...”

(**Revista Herencia**. Vol. (1y 2), 2011, pág. 120)

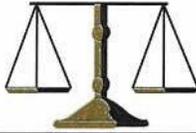
Los costarriqueñismos son alocuciones provenientes del uso cotidiano y generan una identificación del costarricense en ellos, como parte de su “ser tico”, es decir, de la propia identidad nacional; y compartimos que, lejos de ser un concepto abstracto, es una manifestación cultural esencial: es nuestra forma de expresarnos.

El conflicto surge cuando, tratándose de la inscripción de una palabra o una expresión considerada costarriqueñismo -para ser usados como marca- tal uso implica per se, un aprovechamiento exclusivo y por tanto excluyente de cualquier otra persona que pretenda el mismo uso para bienes o servicios de la misma clase o relacionados.

El problema, bajo esos parámetros, está centrado en definir:

- i. Si la inscripción de un costarriqueñismo como signo marcario, es violatoria del ordenamiento jurídico marcario para poder justificar que – en tanto esa violación a la ley- tal inscripción como acto administrativo inválido debe **ser anulado o es susceptible de ser anulado**, y en qué vía podría ser anulado.

- ii. Por el contrario, si **-descartando la nulidad como una vía de eliminar ese uso marcario exclusivo y excluyente-** y atentos a la necesidad u obligación de proteger el patrimonio cultural, la administración puede actuar conteste a ese fin protector supraindividual, y proceder a la **revocatoria de un acto administrativo válido** por razones de oportunidad. La revocatoria de un derecho procede solo por medio de un proceso de lesividad conforme



las reglas de la Ley General de la Administración Pública y ante la competencia contencioso administrativa.

Para poder definir una de dos posiciones, debemos tomar en cuenta las características y naturaleza del patrimonio cultural -como bien jurídico tutelado- que se pretende proteger, y las dificultades que pueden encontrarse –en sede registral- para que tal protección, no solo sea efectiva y eficaz; sino, que, en tal esfuerzo protector, no se estén violentando otros derechos o bienes jurídicos de igual valor.

C. Sobre la dificultad de tutela del costarriqueñismo como patrimonio cultural, en sede registral.

El costarriqueñismo como patrimonio cultural tiene varias características las cuales, no siempre generan una certeza jurídica al momento de tener que excluirlos de la posibilidad de ser usados como signos marcarios, las cuales describo e interpreto de la siguiente manera:

- a) La construcción del costarriqueñismo es un **proceso dinámico** –más que subjetivo- y como se menciona en el voto de mayoría, citando una breve nota que hiciera el señor Víctor Manuel Arroyo Soto en 1975 a la Obra de Carlos Gagini (Diccionario de Costarriqueñismos, 2015):

“...Ahora todos los costarricenses jóvenes y viejos, podrán descubrir las riquezas ocultas del habla popular, que es fundamento firme del alma nacional. Algunas palabras han caído en desuso; otras en cambio, han surgido después de escrita la obra de Gagini...” (lo resaltado no es del original)

Nótese que, los costarriqueñismos pueden ser palabras **conocidas o no** por el consumidor, y su importancia primaria no necesariamente es comercial, sino más bien histórica y cultural.

Puede darse el caso, de un costarriqueñismo de importancia histórica, pero totalmente desconocido por las nuevas generaciones. Lo anterior se debe a muchas razones, por ejemplo:

- a) por referirse a actividades que ya no forman parte del quehacer cotidiano; b) porque se refieren a objetos en desuso; y c) porque el lenguaje se transforma, en esta dinámica caen en desempleo



términos que, **al día de hoy, no tienen significado claro** para los costarricenses promedio, salvo los estudiosos del idioma. Es decir, el uso de tales costarriqueñismos como signo marcario, **no tendrían el efecto alegado de la generalización o el uso común**, al que el voto de mayoría le acusa de falta de distintividad en razón de la imposibilidad de estos términos de identificar el origen empresarial.

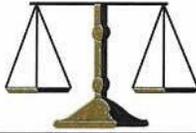
Como se ve, no en todos los casos, el fenómeno del costarriqueñismo como patrimonio cultural inmaterial genera los mismos efectos de apreciación en el consumidor, y se plantea nuevamente la duda, ante la indeterminación del derecho a proteger: **¿Qué es lo que se pretende proteger?:**

- i. ¿Los costarriqueñismos como patrimonio cultural inmaterial del Estado, cualquiera que sea su condición cronológica, su uso, o el conocimiento que se tenga de él, (pues con toda independencia de estas y otras variables, el valor como patrimonio cultural permanece) ?; o,
- ii. ¿Las alocuciones populares de uso actual, que siendo o no, costarriqueñismos, podría eventualmente endilgársele esos problemas de ser términos generalizados en el uso común del consumidor, con la alegada incapacidad de distinguir el origen empresarial?

Otro fenómeno de esta dinámica, surge con aquella palabra “en proceso” de ser considerada costarriqueñismo, por lo que, dado un determinado derecho marcario otorgado conforme a derecho, luego se pueda llegar a pretender revocar ese asiento marcario, por devenir un interés cultural colectivo, que tenga como resultado una eventual cancelación del asiento registral.

- b) Nos enfrentamos a términos de uso ordinario que, pueden o no, tener **varios significados**. Este punto ha sido considerado por el Registro cuando advierte que, por ejemplo: el término “chiverre” es una fruta que típicamente se utiliza para preparar una miel especialmente durante la Semana Santa, es decir, su **significado directo**. Pero también, tal término tiene un significado como costarriqueñismo, para referirse a “una barriga de grandes proporciones”.

Entonces,



- i. ¿Cuándo un uso de este signo puede prohibirse para uso marcario y cuando no?; o,
 - ii. ¿Será que por el hecho de ser considerado costarriqueñismo lo eliminemos como signo susceptible de utilizarse como signo marcario?: Imaginemos nuevamente en el ejemplo anterior: “CHIVERRE” (con un diseño suficientemente distintivo) para proteger miel de chiverre; lo cual podría ser protegible conforme el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas.
- c) No existe una **determinación objetiva de la condición de Costarriqueñismo**:
- i. ¿Quién declara una expresión o una palabra como costarriqueñismo?;
 - ii. ¿Cómo dar determinación jurídica a un proceso esencialmente colectivo y dinámico?

Adviértase por ejemplo que, un determinado término, por el hecho de no estar en un diccionario de costarriqueñismos, no podría desecharse su condición de tal, siendo que un acto administrativo registral que pretenda negar el acceso a un derecho marcario con base en aspectos indeterminables y no objetivos, carecería de fundamento legal, **-no por la inexistencia de los costarriqueñismos como patrimonio cultural intangible -**, sino, por la indeterminación práctica y jurídica que rodea tal concepto, al momento de aplicarlo a un término concreto, cuando se pide como distintivo marcario; **salvo**, que existiera una **declaratoria oficial** por medio de un proceso especial, similar a las declaratorias de patrimonio arquitectónico, o las declaratorias de símbolos patrios: ave nacional, carreta, flor nacional, venado de cola blanca, etc.; y que la misma declaratoria impusiera las protecciones de uso de tales términos.

D. Validez o invalidez del acto de calificación e inscripción que se solicita cancelar.



Todo signo solicitado como marca, para poder ser inscrito debe superar básicamente dos tipos de obstáculos que el calificador debe verificar y –en su caso- advertir como defecto a la solicitud de inscripción cuando así corresponda:

- a) Prohibiciones de carácter intrínseco, es decir, falencias que contiene el mismo signo, que lo imposibilitan para distinguir los productos o servicios que pretende proteger. Lo encontramos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y resultan prohibiciones de carácter taxativo que van del inciso a) al párrafo final de tal artículo.

- b) Prohibiciones relativas de carácter extrínseco, cuando el signo solicitado entra en conflicto con algún derecho marcario previamente inscrito; tales prohibiciones están en el artículo 8 de la Ley de Marcas y son de carácter abierto.

En este caso tanto los agravios del apelante como el voto de mayoría optan por ubicar –como fundamento legal justificante- a la inscripción del costarricense como una violación al artículo 7 (de carácter intrínseco) en relación con el artículo 2 de la Ley de Marcas; integrando para su análisis los convenios internacionales en materia de cultura inmaterial (lenguaje) y de sus principios; declaración de los derechos del Hombre, **aduciendo que son normas que deberían ser integradas para el análisis en la calificación por parte del registrador de Marcas.**

Discrepa el suscrito con tal criterio por varias circunstancias que enumero:

- a) Que, al tratarse este asunto como una supuesta prohibición intrínseca, el ordenamiento jurídico ya ha decidido especificar las condiciones en las cuales se considerará sin distintividad un determinado signo.

- b) Que, en el caso del artículo 7 de la Ley de Marcas, no se establece ninguna prohibición que impida el uso de un costarricense como signo distintivo marcario.

- c) Que, impuestos de la naturaleza dinámica, y la indeterminación jurídica y práctica de tales alocuciones; no puede imponerse en el registrador la **carga de interpretar,**



delimitar y –a su vez- y calificar un determinado signo que sin poder confrontarse con ningún criterio o valoración de carácter objetivo, tenga la obligación de prohibir su inscripción, por devenir en una denominación considerada patrimonio cultural; pues – para el suscrito- **lo pretendido por el criterio de mayoría supera el marco de calificación en el cual desarrolla su actividad el registrador con fundamento en el principio de legalidad registral;** marco que, dicho sea de paso, delimita precisamente la competencia dentro de la cual puede protegerse tal patrimonio cultural, en esta sede registral.

E. Sobre la integración del ordenamiento jurídico y la competencia del Tribunal Registral Administrativo.

Para delimitar la solución a este conflicto, no solo estoy de acuerdo con la integración del ordenamiento jurídico, sino que lo considero un ejercicio obligatorio y derivado del mismo principio de legalidad dentro del cual, actúa todo funcionario público para poder tutelar los derechos que se nos encomendaron proteger y garantizar, **conforme a nuestra competencia.**

El problema se plantea cuando, los bienes jurídicos que se pretenden tutelar con esta solicitud de cancelación, quedan fuera del alcance de la competencia que nos delimita la Ley de Marcas; no solo a este Tribunal, sino a toda la sede administrativa registral, partiendo de la calificación del registrador en primera instancia –como ya fue analizado.

No se trata de negar la existencia de los bienes patrimoniales intangibles del Estado, ni de los compromisos de carácter internacional para su protección; pues tales obligaciones están claras y deben ser **adecuadamente atendidas** por el ordenamiento jurídico.

Se trata de que tales pretensiones deben ser conocidas por las competencias judiciales y administrativas idóneas para la protección del patrimonio cultural del Estado, tomando en cuenta la natural indeterminación de los vocablos considerados costarriqueñismos.

Autoridades que, desde su competencia, puedan **definir, declarar y disponer** de tales derechos, sin desmeritar la necesaria dinámica del mercado y el equilibrio del conjunto de los bienes



jurídicos involucrados, equilibrio que es determinante para el mercado y la producción de riqueza, necesarios para el desarrollo económico y social del país.

De tal manera que, aunque estemos de acuerdo en la protección de los costarriqueños como patrimonio cultural, no considero que, para la cancelación de los derechos marcarios otorgados alrededor de tales vocablos, sea aplicable un procedimiento ordinario del artículo 37 de la Ley de Marcas, pues -más que seguridad jurídica- estaríamos generando incerteza respecto de los derechos que, según el criterio del suscrito, fueron válidamente otorgados.

No cabe la solicitud de nulidad de tales asientos –pues el derecho es válido- sino eventualmente, la revocación de ese derecho, por medio de un proceso de lesividad, en cuyo caso procedería la valoración ante la autoridad que otorgó el derecho y por los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública.

En consecuencia, la inscripción del signo de marras estuvo ajustada a derecho, y, por tanto, no representa ningún tipo de inexactitud registral el haberlo otorgado.

Por todo lo anterior, debe rechazarse el presente recurso de apelación, manteniéndose la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad industrial, y agotándose la vía administrativa para el recurrente. Es todo.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.