

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0543-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**SEMDOGAR DISTRIBUCIONES S.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-458)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0272-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas tres minutos del ocho de junio del dos mil veinte.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Rodolfo Espinoza Zamora, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 6-0222-0665, en su condición de apoderado especial de la empresa **SEMDOGAR DISTRIBUCIONES S.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Segorbe, calle Villareal N°6. Bajo, CP 12400, Castellón y C.I.F. B 12880092, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:35:53 horas del 12 de setiembre de 2019.

**Redacta la juez Soto Arias, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la empresa **SEMDOGAR DISTRIBUCIONES S.L.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CANNA BEER”**, en clase 32 de la

nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Cerveza”. Con el siguiente



diseño:

Mediante prevención de fondo de las 08:36:10 horas del 30 de enero de 2019 el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante “(...) *El signo solicitado se encuentra formado por la palabra **CANNA BEER** y el elemento figurativo de la planta del cáñamo que es una de las variedades de la planta Cannabis y que el consumidor promedio al enfrentarla en el mercado puede interpretar que el producto a proteger se asocia a este tipo de producto “la marihuana (cáñamo)”...*” indicándole que puede ser engañoso y confundir al consumidor.

En escrito presentado por el apoderado de **SEMDOGAR DISTRIBUCIONES S.L.**, el 28 de febrero de 2019, en atención a la prevención del Registro de la Propiedad Industrial, se procede a realizar la corrección de la marca solicitada y se aporta el siguiente diseño:



Una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2019, se opuso la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, cédula 1-0679-0690, vecina de San José, como apoderada especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA. S.A.**, por considerar que el signo solicitado es el nombre del producto y no puede ser objeto de apropiación exclusiva o acaparamiento, infringiendo el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además es una expresión genérica, por falta de distintividad y por ser engañoso pues se puede pensar por

---

Canna, como diminutivo de Cannabis, que la cerveza contiene cannabis o cáñamo.

Mediante resolución final dictada a las 10:35:53 horas del 12 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar con lugar la oposición planteada por **PRODUCTORA LA FLORIDA. S.A** y denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas al amparo del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, incisos g) y j) del mencionado artículo, argumentando que BEER es CERVEZA y CANNA se relaciona con CAÑAMO y CANNABIS o MARIHUANA, por lo que el producto se percibirá como elaborado con marihuana. Y no puede incluirse en los productos que es cerveza a base de cáñamo o marihuana, porque estos son drogas no autorizadas por la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Inconforme con lo resuelto el recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de octubre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación y expresó como agravios lo siguiente: Que no lleva razón el Registro Nacional al indicar que la marca no tiene aptitud distintiva y que es genérica, indica que el diccionario de la Real Academia no tiene una definición para el término CANNA, que dicha palabra no está registrada en el diccionario, y que es más bien el Registro el que está relacionando el término CANNA con cáñamo o cannabis, palabras que no tienen relación con la marca solicitada. Continúa manifestando que la cerveza no genera confusión o engaño al consumidor y que cumple con la normativa costarricense, ya que tiene los permisos sanitarios correspondientes para la comercialización del producto y sus respectivos estudios de laboratorio. Sería una marca evocativa, porque hay que hacer esfuerzo mental para relacionarla con el producto. Por último, señala que el cáñamo es legal siempre y cuando no tenga capacidad germinadora. Solicita se revoque la resolución recurrida.

---

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

*“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.*

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido 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”.*

---

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso bajo estudio el Registro de la Propiedad Industrial denegó el signo solicitado por motivos intrínsecos fundamentado en el artículo 7 incisos g) y j) falta de distintividad y por ser una marca engañosa,

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

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

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, tal como se indicó, producto de la relación existente entre la marca y los productos que se pretende proteger, con relación a condiciones que impidan su registración, ya que puede ser descriptivo o engañoso y ello hace que no posea la distintividad requerida para poder ser identificado e individualizado, generando incluso riesgo de confusión en el consumidor, debido a ello, de acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido, o haga creer que el producto posee cualidades o características con las que no necesariamente cuente.

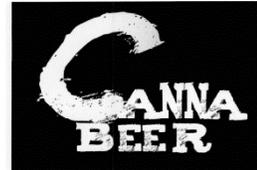
El requisito de distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción marcaria.

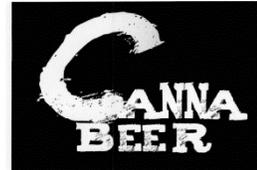
Así las cosas, este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, ya que estamos ante un signo mixto “**CANNA BEER**”, escrito de forma particular por la forma y dimensiones de las letras, constituido por el enlace de los términos “**canna**” y “**beer**”, siendo que efectivamente “canna” en el Diccionario de la Real Academia no tiene significado alguno y no está relacionado con el término cáñamo o cannabis (<https://dle.rae.es/canna>), encontrándonos más bien ante un término de fantasía, pues ciertamente el consumidor costarricense nunca relacionará el término Canna con una isla situada en el extremo oeste del archipiélago Small en Escocia, pero tampoco puede pensarse que la marca solicitada haga referencia a una cerveza producida a base de cáñamo o cannabis/marihuana, y en consecuencia no puede endilgársele la atribución de cualidades al producto a proteger, sea cerveza, y tampoco estamos ante una marca engañosa. En cuanto a los productos que pretenden proteger la marca solicitada, cerveza, el vocablo “**canna beer**”, suscita en la mente de los consumidores una idea sobre el mismo, por lo que debe el consumidor hacer un esfuerzo mental para relacionar la marca con el producto constituyéndose en una marca evocativa que no describe o califica cualidades del producto. En síntesis, el signo en su conjunto presenta un carácter distintivo.



Como corolario de lo indicado, la marca  resulta admisible, pues el signo goza de la originalidad, novedad y especialidad requeridas por la normativa, en acertada

manifestación de LABORDE es “...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)...” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).



En consecuencia, queda claro que la marca pretendida , con relación a los productos a proteger en este caso cerveza, es un signo que goza de la distintividad necesaria para su inscripción, además que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Marcas el cual señala: “(...) La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.” por lo que resulta un signo susceptible de inscripción registral, no contraviniendo de modo alguno el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, pues véase que en ningún momento el producto a proteger es cerveza de cáñamo o marihuana, y si esos fueran en realidad los ingredientes en última instancia correspondería al Ministerio de Salud el determinar la viabilidad de su puesta en el mercado, y no al Registro.

Razón por la cual lleva razón en sus agravios el recurrente al señalar que el signo solicitado es distintivo, que no genera confusión o engaño al consumidor y que además cumple con la normativa en cuanto a los permisos sanitarios para la comercialización del producto tal y como lo demuestra con el certificado de permiso del Ministerio de Salud.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo expuesto, citas legales y doctrina, este Tribunal acoge el recurso de apelación interpuesto por la empresa **SEMDOGAR DISTRIBUCIONES S.L.**, en contra de la resolución impugnada, la que en este acto se revoca para que se deniegue la oposición planteada por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA. S.A** y en su lugar se



acoge la solicitud de inscripción del signo

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Rodolfo Espinoza Zamora, apoderado especial de la empresa **SEMDOGAR DISTRIBUCIONES S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:35:53 horas del 12 de setiembre de 2019, la cual, en este acto **SE REVOCA**, para que se deniegue la oposición planteada por la licenciada Marianella Arias Chacón, como apoderada especial de **PRODUCTORA LA FLORIDA. S.A** y por ende se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CANNA BEER**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir “*cerveza*”. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
**Guadalupe Ortiz Mora**

*Mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

**DESCRIPTORES:  
MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca descriptiva**

**Marca engañosa**

**TG. Marcas inadmisibles**

**NR. 00.60.55**