

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2005-0289-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de marca “GUARI-TO”

Grupo Constenla S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 4245-03

VOTO 042-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Manrique Constenla Umaña, portador de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dosquinientos setenta y nueve, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Grupo Constenla Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diecinueve minutos del veintitrés de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO

- I. En fecha siete de julio de dos mil tres, el señor Manrique Constenla Umaña representando a Grupo Constenla S.A., solicita la inscripción de la marca de comercio en clase 33 internacional

GUARI-TO

para que proteja y distinga vinos, espirituosos y licores.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- II. En fecha once de noviembre de dos mil tres, el Consejo Nacional de Producción representado por su Gerente General, el señor Carlos Cruz Chan, se opone a la inscripción de la marca solicitada, indicando que dicho enunciado es común para referirse a los licores, además de que su representada ostenta el monopolio de la fabricación de licores en Costa Rica, y que la solicitante no cuenta con una concesión para importar, elaborar, distribuir, ni inscribir la marca GUARI-TO.
- III. A las catorce horas diecinueve minutos del veintitrés de junio de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada denegando la solicitud presentada, acorde al inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
- IV. En fecha catorce de julio de dos mil cinco, el señor Constenla Umaña, en la condición dicha, apela la resolución final antes indicada, argumentando que la marca está compuesta por dos palabras, “guari” y “to”, separadas por un guión, por lo que no puede entenderse que sea el diminutivo de la palabra “guaro”, y que la jurisprudencia citada por el Registro no es atinente al caso.
- V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

REDACTA EL JUEZ MARTINEZ RODRÍGUEZ

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. De los elementos que constan en el expediente, se tiene como único hecho probado que el edicto de ley se publicó en fechas once, doce y dieciséis de setiembre de dos mil tres, en las Gacetas números 175, 176 y 177 respectivamente (ver folios 1 y 10).

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción, basándose en que la marca GUARI-TO

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

se constituye en el diminutivo de la palabra Guaro, la cual es la forma común de denominar en nuestro país al producto que se pretende proteger. El apelante expresa que la marca se compone de dos palabras, “Guari” y “To”, que al ser divididas por un guión impide que de ellas se pueda entender que la palabra es el diminutivo de la palabra “Guaro”.

TERCERO. El artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas) dispone:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

...

c) 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.”

Confrontada la marca de comercio que se pretende inscribir, GUARI-TO, con lo dispuesto por la Ley de Marcas antes transcrito, debe este Tribunal avalar en un todo la resolución venida en alzada. En el recurso de apelación, se indica que la marca solicitada es “GUARI guión TO”, tratando así de resaltar la existencia del guión en medio de la palabra, obligando a que quien analiza la marca vocalice el guión. Sin embargo, las marcas deben de ser analizadas tal y como serán percibidas por el público consumidor (artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, en adelante el Reglamento). En el presente caso, la marca solicitada es “GUARI-TO”, no “GUARI guión TO” como quiere hacer aparecer el apelante. El guión es un signo ortográfico, que como tal no tiene sonido, por lo que, su uso en la marca “GUARI-TO” no deviene en una percepción para el consumidor en la forma “GUARI guión TO”, pues dicho guión no se vocaliza de forma alguna, sino que sirve como medio de unión para las palabras “GUARI” y “TO”. Ahora, aunque el apelante argumente que las palabras “GUARI” y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“TO” no tienen nada que ver ni con la palabra Guaro ni con un diminutivo, es evidente que “GUARI-TO” no presenta mayor diferencia que el guión con la palabra “guarito”, que es el diminutivo de la palabra “guaro”. Es amplio conocido que “guaro” es una forma popular de llamar en Costa Rica al aguardiente y a los licores en general, y “guarito” su diminutivo. El Diccionario de la Lengua Española recoge como segunda acepción para la palabra “guaro”, según su uso en América Central, “*aguardiente de caña*” (Real Academia Española, Espasa Calpe S.A., edición electrónica, versión 1.0, 2003). Y por no existir diferencia en la forma en que el consumidor percibe la marca “GUARI-TO” con la palabra “guarito”, es que dicha marca deviene en genérica con respecto a los productos de la clase 33 internacional que se pretenden proteger, sean vinos, espirituosos y licores.

CUARTO. Resulta totalmente procedente la jurisprudencia citada por el **a quo**, pues la misma se refiere a la generalidad en la que cae la palabra “guaro” con respecto a la comercialización de bebidas alcohólicas, la que se aplica totalmente al presente caso, pues “GUARI-TO” no es más que el diminutivo de la palabra “guaro”. Y la aplicación de dicho diminutivo no tiene la fuerza para darle carácter distintivo a este término de orden general, por lo que se debe rechazar la inscripción pretendida.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Grupo Constenla S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diecinueve minutos del veintitrés de junio de dos mil

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cinco, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.
NOTIFÍQUESE.—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez