

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0344-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de comercio

**INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A., Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-10697)

Marcas y Otros Signos

### ***VOTO 0615-2018***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las catorce horas treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pedro Suárez Baltodano, abogado, cédula de identidad 1-564-511, vecino de San José, en su condición de apoderado de la empresa **INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-744338, con domicilio en la ciudad de San Isidro del General, Pérez Zeledón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 13:53:08 horas del 05 de junio de 2018.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción



de la solicitud de la marca de comercio en clases 30 y 29 internacional, presentada por la compañía **INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A.**, con fundamento en el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, dado que existe similitud con relación al signo marcario inscrito “**CHIRRIPO**” registro 71959 propiedad de la empresa **COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES EL GENERAL, R.L.**

Por su parte, el representante de la compañía **INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A.**, en su escrito de agravios señala que la compañía solicitante fue constituida por **COOPEAGRI R.L.**, la cual participa activamente en la administración de los negocios sociales. Además, en dicha constitución se autorizó que la compañía solicitante utilizara dentro de su razón social el término Chirripó. Que **COOPEAGRI R.L.**, cuenta con el 50 % de las acciones del capital social de la empresa solicitante. Que con vista en los documentos de prueba aportados por su mandante se demuestra que ambas compañías pertenecen al mismo grupo de interés económico. Que el término moca es utilizado en el mercado costarricense y en el continente, para indicar un café saborizado con cacao y utiliza una definición que no está en uso comercial en el país, ya que ningún consumidor en Costa Rica estaría pensando que moca es un café que provenga de Yemen y que la resolución es omisa en cuanto a los argumentos esbozados. Por las razones indicadas solicita se continúe con el trámite de su solicitud.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho de tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, lo siguiente:

- 1) Que en el Registro se encuentra inscrita la Marca **CHIRRIPO** registro 71959 vigente desde el 2 de mayo de 1990 hasta el 02 de mayo de 2020 para proteger en clase 30 internacional “Café de exportación”. Titular **COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES EL GENERAL R.L( v.f.15 del expediente principal).**
- 2) Que la compañía **COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES EL GENERAL R.L** y la sociedad **INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A.** pertenecen a un mismo grupo económico. (Certificación del testimonio de constitución de la sociedad **Innovaciones Nutraceuticas Valle de Chirripó S.A.** (v.f 105 al 111 del expediente principal)
- 3) ~~Que la sociedad **INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A.** es dueña de cinco acciones. del **SERVICIOS MULTIPLES EL GENERAL R.L** es dueña de cinco acciones. del capital social. de la sociedad **Innovaciones Nutraceuticas Valle de Chirripó** (v.f 101 expediente principal)~~



**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Una vez analizados los documentos que constan dentro del expediente de marras, los agravios externados por el recurrente, este Tribunal, tiene por demostrado mediante la certificación del testimonio de constitución de la sociedad **INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A.**, visible de folio 105 al 111 del expediente principal, dentro del cual consta que la sociedad titular de los registros inscritos **COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES EL GENERAL, R.L.**, es fundadora y accionista de la compañía solicitante, y que conforme a sus utilidades se indica expresamente “*Sobre el remanente se distribuirán los dividendos en proporción a las acciones de cada socio. En la misma forma se soportarán las pérdidas si las*

**Con formato:** Fuente: (Predeterminada) Times New Roman, Negrita

**Comentado [IMDD1]:** Tenemos que incorporar como hecho probado la inscripción del signo Chirripó

**Comentado [IMDD2]:** Modificar el hecho probado es que la cooperativa agrícola.... E Innovaciones nutraceuticas.... Pertenecen a un mismo grupo económico y la prueba es la certificación de la constitución de la sociedad. Puede ponerse que la cooperativa tiene x porcentaje de acciones en la sociedad....

**Con formato:** Sin Resaltar

**Con formato:** Sin Resaltar

**Con formato:** Sin Resaltar

**Con formato:** Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

**Con formato:** Sin Resaltar

**Con formato:** Fuente: Negrita

hubiera”, de lo anterior, se colige que las supra citadas compañías efectivamente pertenecen a un mismo grupo de interés económico.

En cuanto al tema de los grupos de interés económico ese Tribunal se ha pronunciado en los votos 0596-2013,105-2013 y 0016-2018. Al respecto, el voto 596-2013 ha señalado: “(...) Aplicando lo anterior al caso bajo estudio, tenemos que las empresas opositoras claramente conforman un mismo grupo de interés económico, por así indicarlo expresamente y ejercer de forma conjunta las acciones de defensa de sus marcas, y en dicho sentido han registrado un conjunto de signos distintivos, a saber varias marcas de servicios, cuyo elemento central está constituido por el número 7 y distinguen servicios relacionados con la producción audiovisual y su comunicación al público. Por ello es que la familia de marcas descrita en el considerando primero sobre hechos probados ha creado un halo de protección fuerte referido a dichos servicios”.

En ese mismo sentido el voto 0105-2018 que en lo que interesa indica: “(...)Por otra parte, con relación al alegato sostenido por el recurrente, en sentido que ambas empresas titulares de las marcas confrontadas, pertenecen al mismo grupo empresarial, dicho criterio es compartido por este Órgano Colegiado, al cual le merece credibilidad la prueba visible a folios 20 y 21, de la cual se evidencia que, efectivamente, los socios de ambas empresas son los mismos, es decir, que ambas forman parte de un mismo grupo económico y por ello, el signo propuesto en modo alguno infringe lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”

Este tipo de estrategias mercantiles tienen como finalidad unir los esfuerzos empresariales, para en conjunto, establecer una forma de promoción, venta o distribución del producto o servicio que representa el signo, por ende, no existe una contraposición de intereses que pueda conducir a lesionar los derechos del público consumidor. Por otra parte, es claro que el origen empresarial está condicionado a las tácticas que crean prudente sus titulares desarrollar para mantener a ese

consumidor informado de las características que individualizan el producto o servicio satisfaciendo con ello el fin contenido en la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Lo anterior, evidencia que el impedimento que generó al rechazo por parte del Registro de instancia, deberá quedar sin efecto, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente.

Así las cosas, al no existir el motivo que fundó la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, concluye esta Autoridad, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Lie. Dr. Pedro Suárez Baltodano, en su condición de apoderado de la empresa **INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:08 horas del 05 de junio de 2018, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de dicha solicitud



si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 y 29 del Reglamento Orgánico 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, la mayoría de este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el LieDr. Pedro Suárez Baltodano, en su

condición de apoderado de la empresa **INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:08 horas del 05 de junio de 2018, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de la marca de comercio , en clases 29 y 30 internacional, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. El juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, salva el voto. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*Salva el Voto el juez. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

#### **VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE**

Si bien es cierto, el representante de la compañía INNOVACIONES NUTRACEUTICAS VALLE DE CHIRRIPO S.A, en su escrito de agravios señala que la compañía solicitante fue constituida por COOPEAGRI R.L., la cual participa activamente en la administración de los negocios sociales. Además, en dicha constitución se autorizó que la compañía solicitante utilizara dentro de su razón social el término Chirripó. Que COOPEAGRI R.L., cuenta con el 50 % de las acciones del capital social de la empresa solicitante. Que con vista en los documentos de prueba aportados por su mandante se demuestra que ambas compañías pertenecen al mismo grupo de

interés económico El suscrito discrepa del aval a tales argumentos dado en la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones: Independientemente de una eventual situación de unión empresarial o tratarse de una comunidad de intereses; tal comunidad de intereses económicos tiene la característica de ser difuso o múltiple por tratarse de un fenómeno de carácter eminentemente económico, concepto que difiere con el objetivo planteado por el principio de especialidad registral en general (art. 460 del Código Civil) que implica -desde el punto de vista de la publicidad formal- la necesaria individualización tanto objetiva como subjetiva de los actos y contratos inscribibles; teniéndose como titular registral a quien efectivamente aparece inscrito en el asiento registral y teniendo como su contenido de la inscripción con la intención de imputarle efectos jurídicos, exclusivamente lo expresamente consignado en tal asiento.

Desde el punto de vista material, la referida imputación de efectos jurídicos reviste un doble objetivo, uno positivo o activo, como acreedor de derechos y protecciones derivadas de la inscripción registral, y otro negativo o pasivo, como sujeto obligado y responsable civil frente a terceros tanto públicos (obligaciones tributarias) como privados. Las comunidades de interés económico, atenedos a lo referido desde el punto de vista del principio de especialidad registral en general, también choca con el propósito planteado en los artículos 1 y 2 de la Ley de Marcas, concretamente los fines de protección del artículo primero y el concepto de marca del artículo segundo, donde la individualización de signos y productos para poder ser identificados por los consumidores es esencial para la decisión de consumo.

La identificación de la marca no solo implica el acceso del conocimiento del origen empresarial, sino que tal origen empresarial está íntimamente ligado a un prestigio, a una calidad, a un servicio, al cual el consumidor le será fiel, siendo responsable el empresario de mantener esa calidad en productos y servicios, por lo cual es de su interés que el consumidor lo identifique y a su vez, no se vea confundido con otros productos y otros productores que lo quieran imitar.

---

Todos estos objetivos se concretan de manera expresa en la Ley de Marcas y no pueden garantizarse sino desde una individualidad jurídica directamente responsable del cumplimiento de tal objetivo, y no, desde un concepto eminentemente económico, que, aunque existente, no nace específicamente con finalidad marcaria, sino con otros fines de gestión empresarial, económico e incluso de orden tributario, los cuales pueden ser muy variados y distantes de los planteados por la Ley de Marcas en beneficio del consumidor.

Finalmente, aunque se lograra demostrar que existen varias empresas que actúan dentro como un mismo grupo de interés económico, tal afinidad de carácter económico múltiple o incluso difuso no puede sustituir el principio de especialidad registral y la presunción de exactitud de carácter jurídico que, tiene por titular a quien aparezca como tal en la publicidad registral.

No corresponde a esta sede administrativa, dilucidar o declarar la existencia de tales grupos de interés, siendo que cuando así corresponda y sea necesario, son las autoridades judiciales quienes deben valorar o declarar la efectiva existencia de esos grupos económicos y su aplicación a un caso concreto, pues para nuestra competencia debe aplicarse el principio de especialidad registral, específicamente la presunción de exactitud, derivada del artículo 452 del código Civil.

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***