

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0434-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca gráfica (Figura de Campesino y Montañas)

Café Britt Costa Rica, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2353-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 073-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Vargas Morales**, titular de la cédula de identidad número 1-648-881, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, hoy **CAFÉ BRITT COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-153905, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinte minutos del primero de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2006, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, solicitó la inscripción del signo:



... como marca de comercio en **Clase 25** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger vestidos, calzados y sombrerería.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2006, la Licenciada Karla Villalobos Wong, en su calidad de Gestora Oficiosa de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, hoy **CAFÉ BRITT COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de registro marcario.

III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas con veinte minutos del primero de octubre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuesta [sic] (...), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de GRUPO CAFÉ BRITT, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clase 25 internacional, presentado [sic] por **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** y continuar con el trámite correspondiente. (...). NOTIFÍQUESE”*.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre de 2007, el Licenciado **Pablo Vargas Morales**, en representación de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, hoy **CAFÉ BRITT COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 28 de noviembre de 2008, expresó agravios.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Si bien podría haber un aparente vicio de *incongruencia* en la resolución venida en alzada, por cuanto mientras en el penúltimo párrafo de su último Considerando se expresó, literalmente, que no había “(...) *prueba suficiente para desacreditar la procedencia de la inscripción de la marca* (...)” solicitada, en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de registro que interesa, lo cierto es que a pesar de la mala técnica utilizada por el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a las partes con tal omisión, considera la mayoría de este Tribunal que es pertinente entrar a conocer sobre este asunto, dejando superadas cualesquiera reservas sobre ese particular.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que debe ser resuelto este asunto, comparte este Tribunal el criterio del **a quo**, en el sentido de que no es oportuno establecer un elenco de hechos de la naturaleza mencionada.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: PROCEDENCIA DEL REGISTRO MARCARIO SOLICITADO. La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de registro del signo:



... como marca de comercio en **Clase 25** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger vestidos, calzados y sombrerería, a lo que se opuso formalmente la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, hoy **CAFÉ BRITT COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, aduciendo que tal signo carece de distintividad y de elementos característicos o novedosos; y que es de uso usual en el mercado cafetalero, genérico y engañoso, por lo que de ser autorizado su registro, se quebrantarían varias de las prohibiciones estipuladas en el artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000).

Entonces, en la resolución venida en alzada fue rechazada tal oposición, por lo que apeló el representante de la empresa **CAFÉ BRITT COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, reiterando en esa oportunidad –al igual que en su expresión de agravios–, semejantes argumentos a los ya señalados, considerando la mayoría de este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado la oposición presentada en contra de la citada solicitud de registro marcario, cuyo camino quedó allanado de ese modo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7° y 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

En efecto. Si de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas, una marca es: “...*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*”, se deduce de esa norma la característica fundamental que debe contener cualquier marca para ser inscrita: **su aptitud distintiva**, que se manifiesta en la habilidad que tiene un signo para distinguir en el

mercado los productos o servicios de un comerciante, respecto de los de otros que sean competidores suyos, permitiéndole al consumidor o usuario diferenciarlos e identificarlos, tal como queda enunciado en el artículo 1º *ibídem*.

Bajo esa perspectiva, si lo que la normativa marcaría pretende es asegurar el derecho del titular de una marca a la individualización de su producto o servicio, y asegurar el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, como un *signo* debe ser *distintivo*, no se permite la inscripción de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, básicamente, porque se tratan de *términos genéricos*, es decir, de los que se emplean en el lenguaje cotidiano para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse; de *términos descriptivos*, es decir, de los que hacen mención a alguna de sus características –ciertas o no– tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza; o de *términos engañosos*, es decir, de los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; y tampoco se permite la inscripción de aquellos que carezcan extrínsecamente de esa aptitud, esto es, de aquellos *signos que conllevan un riesgo de confusión*, es decir, de los que por presentar igualdades o similitudes, sean en los campos visual (gráfico), auditivo (fonético) o ideológico (conceptual), con otros signos, pueden inducir en error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios que pretende elegir en el mercado, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la *irregistrabilidad como marca* de un determinado *signo*, de conformidad con las prohibiciones contempladas en los artículos 7º (para el caso de las tres primeras hipótesis señaladas) y 8º (para el caso de la última hipótesis, que no se aplicaría en el caso de *marras*), ambos de la Ley de Marcas.

Planteadas así las cosas, la mayoría de este Tribunal arriba a una conclusión semejante a la asentada por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, toda vez que en criterio de mayoría de este Órgano de Alzada, efectivamente, el signo propuesto:



... tiene aptitud distintiva, por no mostrar un carácter genérico, descriptivo o engañoso, que son los motivos de irregistrabilidad de un signo conforme a los incisos c), d), g) y j) del ordinal 7° de la Ley de Marcas, cuya aplicación echó de menos y reclamó la empresa opositora-apelante.

CAFÉ BRITT COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA alegó que el signo que se pretende registrar no es novedoso ni distintivo porque representa *“la imagen de un típico campesino o caficultor latino, acompañado de un animal de carga usual para el campesino, ubicado en un lugar de altura”*.

Sin embargo, no se debe soslayar que se está en presencia de un signo simplemente gráfico, es decir, carente de palabras, letras o guarismos, y compuesto únicamente de un dibujo, o con mayor propiedad, de una *marca figurativa* o *“emblema”*, entendido éste como una variante o subespecie de lo que se define como “dibujo”, apuntando OTAMENDI lo siguiente:

“ (...) Cualquier delineación de trazos, ya sea que represente una idea, objeto o ser, o no, es registrable como marca. Los dibujos que representan algo son los emblemas (...). El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca. De hecho, marcas así formadas han alcanzado una gran notoriedad. Son ejemplos de ello el cocodrilo de “Lacoste”, los laureles de “Fred Perry”, el león rampante de “Peugeot” y la estrella de “Mercedes Benz” (...)” (Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, 4ª edición, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 33).

Partiendo de esa base, se tiene que la opositora alegó que si se protegía la marca solicitada, sería conceder un monopolio vía derecho de marcas, respecto de la “imagen genérica” de un

campesino, que otras empresas cafetaleras, como **CAFÉ BRITT COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, han venido utilizando. Al respecto, conviene transcribir este otro:

“ (...) En numerosos fallos se ha sostenido que no pueden ser monopolizadas las figuras genéricas, limitándose el derecho exclusivo que otorga la marca a los caracteres o formas especiales que tengan esas figuras. (...) No encuentro sustento legal alguno que haya permitido o permita tal interpretación. Y tampoco se ha dado una explicación lógica y coherente para justificarla. No corresponde hablar de figuras genéricas, ya que lo genérico, en términos marcarios (...) se refiere a la relación entre el signo y el producto que va a distinguir. Una denominación genérica es el nombre único, habitual, necesario de un producto o de un servicio. El que una palabra tenga significado no la hace irregistrable. Ésta podrá ser registrable siempre que no guarde esa relación mencionada. En lo que hace a los dibujos, el principio debe ser el mismo, el carácter genérico lo tendrá si hay relación con el producto a distinguir. (...)”. (OTAMENDI, op.cit., p. 33).

Y continúa diciendo dicho autor:

“ (...) Puede hablarse también de emblemas de uso común, es decir varias marcas en la clase formadas por emblemas diferentes que representan un mismo objeto. En este caso es razonable que nadie pueda pretender ser el único titular de una marca representando ese objeto (...). La debilidad de las marcas figurativas podría derivar entonces, de su carácter de uso común en la clase, por representar los productos incluidos en dicha clase, o bien por existir muchas marcas en ella que representan un mismo objeto. Es en estos casos en los que no podrá pretenderse un monopolio, pero no por el solo hecho de ser una marca figurativa.” (Op.cit., pp. 34-35).

En el caso concreto el emblema propuesto como marca **no es genérico**, como lo alegó la apelante, por cuanto **resulta distintivo con relación a los productos que protegería** en Clase 25, es decir, vestidos, calzados y sombrerería, que de ninguna manera pueden ser identificados, cotidianamente, con el dibujo propuesto por la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, de lo que se sigue que **tampoco resulta ser un signo descriptivo o engañoso**.

Por otra parte, y al contrario de los agravios de la apelante, que deben ser rechazados en su totalidad por las consideraciones que anteceden, estima la mayoría de este Tribunal que no se

infiere de las actuaciones que constan en el expediente, que la solicitante del registro marcario que interesa, haya pretendido “monopolizar” la figura de un campesino o caficultor (sobre la que podrán haber infinitas variaciones que pueden coexistir como marca), sino el diseño elegido y propuesto en esta oportunidad: *“la figura de un burro y al lado de este un señor con sombrero y bigote y tres líneas curvas sobre el hombro derecho. Detrás de éste dos triángulos, uno más pequeño el otro semejando montañas”*.

Corolario de lo expuesto, es que el emblema propuesto, tal como clasifica la doctrina, puede ser considerado de uso común, y conviene que la mayoría de este Tribunal agregue que bien podría ser apreciado como una marca débil, en tanto que la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** no podría pretender ser la única titular de una marca representando ese objeto. No obstante como el emblema como tal es distintivo, porque no existe otro semejante registrado y tiene elementos gráficos claros y específicos que le dan el poder de individualización requerida para proteger los productos a los que va destinada, lo propio es avalar la concesión de su registro.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como por las consideraciones que anteceden, se colige que el signo propuesto registrable por no incurrir en prohibiciones intrínsecas o extrínsecas que se lo impidan, y la resolución venida en alzada muestra, de manera elocuente y fundamentada, una muy acertada hermenéutica jurídica que la mayoría de este Tribunal avala en un todo, no hay razón alguna para revocar lo dispuesto por el a quo, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Vargas Morales**, en representación de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, hoy **CAFÉ BRITT COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinte minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral, por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Pablo Vargas Morales**, en representación de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, hoy **CAFÉ BRITT COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinte minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto.— 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la

- inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una ***oposición*** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna ***objeción*** o alguna ***oposición*** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud**, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la ***continencia de la causa***, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

Con relación a dicho **principio de congruencia**, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud

de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55