



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-1009- TRA-PI

Solicitud de inscripción de una marca de comercio “ZARCERO”

MARCA COLECTIVA ZARCERO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 5467-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 080-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta minutos del primero de febrero del dos mil diez

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por los señores **Luis Alejandro Rodríguez Gonzalez**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno-novecientos sesenta y seis – seiscientos veintisiete, y **Henry Guerrero Rodríguez**, mayor, casado una vez, agricultor, cédula de identidad número dos- cuatrocientos cincuenta y nueve-trescientos cincuenta y cuatro, ambos vecinos de Zarcero, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la sociedad **MARCA COLECTIVA ZARCERO SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica número 3-101-576012, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veintinueve de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de junio del dos mil nueve, los señores Luis Alejandro Rodríguez Gonzalez y Henry Guerrero Rodríguez, de calidades y condición indicadas anteriormente solicitaron la



inscripción de la marca colectiva de comercio y servicios “**ZARCERO**”, para distinguir respectivamente : “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras; hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, lecha y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.” Y “Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” , de las clases 29, 31 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso en resolución de las trece horas del veintinueve de junio del dos mil nueve: *“**POR TANTO:** ...se procede a rechazar por ser incompatible con nuestro ordenamiento la Inscripción de Marca Colectiva, presentada por Luis Alejandro Rodríguez González y Henry Guerrero Rodríguez, en su condición de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de MARCA COLECTIVA ZARCERO S.A, quien pretende registrar la marca colectiva “**ZARCERO**”...”*

TERCERO. El siete de julio del dos mil nueve a las siete horas con cuarenta y nueve minutos se presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio de la citada resolución.

CUARTO. Se desestima recurso de revocatoria y se admite apelación mediante resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas con diecinueve minutos y tres segundos del trece de Agosto del dos mil nueve.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente caso de un asunto de pura interpretación del Derecho, no se requiere establecer un elenco de Hechos Probados y No Probados.-

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la marca colectiva por ser incompatible con nuestro ordenamiento jurídico al ser presentada por una sociedad anónima, debido a que los artículos 33 y 34 incisos b), c) y d) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indican que quien tiene exclusiva legitimación para solicitar este tipo de marca es una **ASOCIACION**, es decir una persona moral con una naturaleza jurídica diferente a la que solicita la inscripción., dentro de sus argumentos se indica que razón de esto es que la **ASOCIACION** no tiene un fin económico, lo cual es distinto al fin que tiene la **SOCIEDAD ANONIMA** que si mantiene un objetivo de lucro.

Por su parte los representantes de la sociedad recurrente manifiestan en el escrito de revocatoria con apelación en subsidio que una asociación es un agrupamiento de personas que pueden hacerlo por medio de las diferentes figuras que tiene el ordenamiento jurídico, que en ningún momento la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos en su Título IV dice que el titular tiene que ser una “ASOCIACION”. El reglamento a la Ley de Marcas en su artículo 33 usa el término asociación debe interpretarse en un sentido genérico, no discriminatorio, ya que si el legislador hubiese querido disponer que el titular tendría que ser una asociación,



conforme lo establece la Ley de Asociaciones, expresamente lo hubiera señalado haciendo referencia a que el titular tendría que ser una asociación de acuerdo a su ley.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 22 de febrero de 1999 y sus reformas, define el concepto de Marca colectiva de la siguiente forma: “*Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizada por el titular para usar la marca*”. Entendiéndose por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

La marca colectiva, como su nombre lo indica es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización. (“Derecho de Marcas” Editorial Lexis Nexis. 4ta Edición, Jorge Otamendi.)

Al respecto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a definido las marcas colectivas como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa. El propietario de la marca colectiva es el responsable de garantizar que sus miembros cumplan ciertas normas (generalmente incorporadas en los reglamentos de uso de marcas colectivas). Así pues, la función de la marca colectiva es informar al público acerca de ciertas características del producto para el que se utiliza dicha marca. La mayor parte de los países exigen que cualquier solicitud de marca colectiva venga acompañada de una copia del reglamento que rige el uso de dicha marca.



Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos característicos de una región. En esos casos, la creación de una marca colectiva no sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país, sino que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales. De hecho, la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas normas y criterios y de una estrategia común. En ese sentido, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.

Cabe mencionar, por ejemplo, los productos que poseen ciertas características derivadas de la región en que se producen y relacionadas con las condiciones históricas, culturales y sociales de esa región. El uso de las marcas colectivas puede servir para plasmar estas características y favorecer la comercialización de los productos en cuestión, en beneficio de todos los productores.

Por lo tanto, las asociaciones de PYME pueden registrar marcas colectivas con vistas a comercializar conjuntamente los productos de un grupo de PYME y mejorar así el reconocimiento de esos productos. Las marcas colectivas pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de un producto determinado. De este modo las empresas pueden diferenciar sus propios productos de los de la competencia, al mismo tiempo que se benefician de la confianza de los consumidores en los productos o servicios que se ofrecen con esa marca colectiva.

Las marcas colectivas pueden ser, por tanto, instrumentos útiles que ayudan a las PYME a superar algunas de las desventajas asociadas a su pequeño tamaño o a su aislamiento en el mercado. (http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm).

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Sobre quienes están legitimados para la utilización de la marca colectiva debemos remitirnos al artículo 33 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el que literalmente dice:



“Titular de una marca colectiva. Podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes que de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica.”.

Debemos interpretar que pueden solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica. La titularidad de una marca colectiva corresponde a una persona de derecho privado o público que agrupa a determinados empresarios o personas que producen bienes o prestan servicios con ciertas características comunes. La titularidad es única, pero su uso es plurilateral, puesto que son los miembros de la asociación, agrupación o gremio, quienes la utilizan para identificar sus productos o servicios; mediando entre usuarios y titular una relación similar a la que nace de las licencias de uso. De tal manera que las personas que no son miembros de la agrupación titular de la marca, no podrán utilizarla en el comercio para identificar sus productos o servicios. (<http://www.sieca.org.gt/publico/proyectosdecooperación/proalca/pi/revistas/R2A8/1a%2>).

La ley de Marcas no dice nada sobre quien puede pedir al registro la inscripción de una marca colectiva, pero el Reglamento a la ley de Marcas sí lo indica en su artículo 33 en el que habla de asociación. Debemos pasar entonces a determinar el significado del término “ASOCIACION”, según la enciclopedia libre WIKIPEDIA “*es la persona jurídica formada por el conjunto de asociados para un mismo fin*”, o como también lo define la Enciclopedia Salvat en su volumen 2do, “*Asociación es la organización de individuos con un mismo fin que adquiere personalidad jurídica*”. Debe de entenderse que se refiere al género “asociativo” en general. Al referirnos al género asociativo se entiende a este como el que se asocia o que resulta de una asociación o tiende a ella. El asociar es dar a alguien por compañero una persona que le ayude en el desempeño de algún cargo, comisión o trabajo. Lo que nos lleva a interpretar la norma en sentido amplio por cuanto dentro del vocablo de persona jurídica podemos incluir también a las cooperativas, sociedades anónimas, etc., además de las



asociaciones y no entender la norma en sentido estricto. La doctrina al establecer que cualquier tipo de organización colectiva puede pedir al Registro la inscripción de una marca colectiva, incluso la norma habla de asociación de “comerciantes” entre los que está el comerciante individual y la “persona jurídica”, como la Sociedad Anónima o S.A., o colectiva para lo cual es importante observar lo que nuestro código de comercio establece en el Título I, Capítulo I “De los Comerciantes”, en su Artículo 5. *“Son comerciantes: inciso a) Las personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre propio actos de comercio, haciendo de ello su ocupación habitual;” ...*

Nuestra jurisprudencia al respecto ha dicho:

“Lo que distingue al empresario de cualquier otra figura es su rol de constituir el activador del sistema económico, pues sin su participación éste permanecería paralizado. El empresario cumple un papel intermedio entre quienes ofrecen en el mercado capital y trabajo y aquellos que demandan bienes o servicios. El empresario transforma o combina los medios de producción y en ese sentido está llamado a ser un creador de riqueza...”

Con la teoría de la empresa el comerciante ya no es visto como “especulador” sino como productor...” (lo subrayado no es del original). (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, N° 7 de las 14:30 horas del 2 de febrero de 1994.)

Se contradice entonces la idea de pensar que las sociedades anónimas no puedan inscribir una marca colectiva por ser uno de sus fines el lucro y quede supeditada únicamente para asociaciones sin estos fines, siendo que la marca es uno de los principales activos de una empresa con un importante valor pecuniario y la cual ejerce actos de comercio habitualmente.

Concluye este Tribunal que lleva razón el recurrente al manifestar en su escrito de exposición de agravios al indicar: *“Asociación es el género; la especie son las asociaciones de diferente naturaleza reconocidas por la ley con personalidad jurídica propia tales como : asociaciones civiles, cooperativas, sindicatos, sociedades de usuarios de agua, sociedades deportivas, sociedades sociales o mercantiles, asociaciones de desarrollo comunal y cuyo procedimiento de constitución, ámbito y competencia,, entre otros aspectos se determinan en la norma legislativa específica para cada una de ellas conforme a sus peculiaridades.”.*



Por lo anterior, las Sociedades Anónimas pueden solicitar la inscripción de una marca colectiva, no siendo correcta la interpretación que realiza el registro al encasillar dentro del término de Asociación exclusivamente a la que designa la ley como asociación.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones , citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores Luis Alejandro Rodríguez González y Henry Guerrero Rodríguez en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la sociedad **MARCA COLECTIVA ZARCERO SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veintinueve de junio del dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

SÉTIMO. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores Luis Alejandro Rodríguez González y Henry Guerrero Rodríguez en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la sociedad **MARCA COLECTIVA ZARCERO SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veintinueve de junio del dos mil nueve, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.36