



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0489-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “HAMBURG”

GRUPO GEMINEX S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2902-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 089-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, Abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número 1-0812-0604, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Grupo Geminex Sociedad Anónima**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del catorce de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de marzo de dos mil doce, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo “**HAMBURG**”, para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional “*cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, cuyo país de origen es Costa Rica.



SEGUNDO. Que en fecha 21 de noviembre de 2012, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Productora La Florida S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en que el distintivo a inscribir es engañoso.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del catorce de junio de dos mil trece, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: **I**) Se declara parcialmente con lugar la oposición interpuesta por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada generalísima **Productora La Florida, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HAMBURG”**; en clase 32 internacional, presentada por la señora **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de **Grupo Geminex, S.A.**, la cual se acoge únicamente para proteger: “aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.” y se rechaza para proteger: cervezas. [...]”.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de julio del 2013, interpuso recurso de apelación en su contra, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano



Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL A QUO Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada puntualmente para “cervezas” por encontrar que el signo “HAMBURG” resulta engañoso respecto del origen geográfico de dicho producto a proteger y distinguir, admitiendo su inscripción para el resto de los productos solicitados. Por su parte, el apelante manifiesta que se trata de una marca con un nombre común y corriente y no de una indicación geográfica, alegando que si bien es cierto, en Alemania se produce cerveza, no es el único país del mundo donde se hace, ni es el país originario, ni inventor de la cerveza y por tanto, Hamburgo tampoco es la ciudad originaria de este producto. Concluye que para aludir a una indicación geográfica debe partirse del presupuesto de que ese producto es originario de dicha región y según los estudios realizados la cerveza es originaria de los pueblos antiguos de Medio Oriente, y desarrollada por culturas como la egipcia y la sumeria.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO LEGAL APLICABLE. Analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmarla por estar ajustada a derecho. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:



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

[...]

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. [...]" (subrayado nuestro).

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253,** subrayado nuestro).

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto No. 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto No. 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto No. 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto No. 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto No. 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha desarrollado este tema en sus Votos Nos. 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales indican que en el registro de signos



distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir. Si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende proteger y distinguir.

“[...] La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. [...]

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. [...] **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original.

Apreciando este Órgano Colegiado el signo solicitado “**HAMBURG**”, es un término del idioma alemán que al ser traducido al español es “Hamburgo”, es evidente que del conjunto de éste claramente se colige la idea de la ciudad de Hamburgo, Alemania, la que, al relacionarse con el producto propuesto “cervezas”, directamente imprime en la mente del consumidor la noción de que éstos tienen alguna relación en cuanto al origen geográfico con dicha ciudad alemana, país y ciudad reconocidos a nivel mundial por la producción de cerveza. Esta asociación da la idea que dichas cervezas son elaboradas con técnicas de ejecución relacionadas con prácticas provenientes de dicha zona geográfica y en realidad se trata de una solicitud demarca de fábrica y de comercio que proviene de Costa Rica. Esta situación podría



generar un riesgo de engaño al consumidor, en el sentido de que podría pensarse que el producto proviene o se relaciona con la ciudad de Hamburgo y con Alemania, situación que no se demuestra en este expediente.

Resulta de vital importancia indicar, que la empresa solicitante y aquí apelante “**Grupo Geminex, S.A.**”, es una sociedad constituida, organizada y existente bajo las Leyes de Costa Rica, con domicilio en Escazú. Esta empresa costarricense es la que está solicitando el signo “**HAMBURG**” como una marca de fábrica y comercio, situación que revela claramente que los productos que se pretenden proteger y distinguir con esta se fabrican en Costa Rica, utilizando como parte denominativa de la marca propuesta, el nombre de una ciudad de Alemania que tiene trayectoria en la fabricación de cervezas, que es uno los productos que pretende proteger y distinguir el signo pedido. Esta situación de que el solicitante del signo es una empresa nacional, que la pide entre otros como marca de fábrica y con una denominación cuyo significado es una ciudad de Alemania, son elementos suficientes para este Tribunal, que la marca propuesta es engañosa, contraviniendo el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, antes citada.

En razón de lo anterior, los argumentos del apelante no pueden ser abroquelados para desvirtuar la resolución del Órgano **a quo**, sea que se trata de una marca con un nombre común y corriente, alegando que si bien es cierto en Alemania se produce cerveza, no es el único país del mundo donde se hace ese producto, ni es el país originario, ni inventor de la cerveza y por tanto, Hamburgo tampoco es la ciudad originaria de este producto, agregando que para aludir a una indicación geográfica debe partirse del presupuesto de que ese producto es originario de dicha región y según los estudios realizados la cerveza es originaria de los pueblos antiguos de Medio Oriente, y desarrollada por culturas como la egipcia y la sumeria.

Al respecto este Tribunal no comparte dichos agravios, el término “Hamburgo” como ya se indicó, transmite al consumidor de forma directa la idea de que el producto tiene alguna relación con esa ciudad. Ello aunado a que, el que solicita es una empresa nacional y que lo



hace entre otros como marca de fábrica, siendo que la cerveza se produce en Costa Rica, y utiliza una denominación parte de un país reconocido en la fabricación de ese producto, con el consecuente engaño que podría esa situación producir en la mente del consumidor, al creer que dicho producto se relaciona de alguna manera con la ciudad alemana. Razón por la que no se puede acoger el argumento que indica el recurrente.

Por ello es que, aunque indique el solicitante que no se pretende causar engaño alguno en el consumidor, si es posible que éste se vea confundido, ya que al asociar el signo propuesto con el producto “cervezas” podría entender que éstos están relacionados con un origen geográfico de una ciudad alemana, y para el derecho marcario esa mera posibilidad es suficiente para acordar el rechazo de lo solicitado, por lo que resulta imposible para la Administración Registral acoger su registro, ya que el principio de legalidad que rige su actuación impone la aplicación de lo establecido por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas antes transcrito.

CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Grupo Geminex Sociedad Anónima**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del catorce de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Inscríbase la marca de fábrica y comercio



“**HAMBURG**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, únicamente para proteger y distinguir: “*aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29