

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente No. 2005-0245-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio LA MATAGALPA (DISEÑO)**

**Lic. Eduardo José Zúñiga Brenes, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2004-2854)**

### ***VOTO No.91-2006***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del siete de abril de dos mil seis.**

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado Eduardo José Zúñiga Brenes, mayor, soltero, abogado, vecino de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil noventa y cinco-seiscientos cincuenta y seis, en su condición de apoderado especial del señor Salvador Abelino Navarrete Bucardo, mayor, casado, comerciante, vecino de Matagalpa, República de Nicaragua, titular de la cédula de identidad de su país número cuatro-cuatro uno-uno cero uno uno tres uno-cero cero cero uno V, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, para proteger y distinguir extractos de frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y en especial encurtidos, en clase 29 de la Clasificación Internacional.

#### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de abril de dos mil cuatro, el señor Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de Gestor de Negocios a favor del señor Salvador Abelino Navarrete Bucardo, de calidades indicadas al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir extractos de frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y en especial encurtidos.

**SEGUNDO:** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso l) del artículo 7º y el numeral 3º, párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita, no tiene la suficiente aptitud distintiva respecto del producto de que se trata; puede causarse confusión sobre el origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen, y además, que de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Básico, Matagalpa es: “Un Dept. de Nicaragua, 8750 kilómetros cuadrados; 188.000 h (sic) Se halla atravesado por la cordillera Dariense.”

**TERCERO:** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Eduardo José Zúñiga Brenes, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de julio de dos mil cinco, interpuso recurso de apelación, alegando que la palabra MATAGALPA posee otros significados que no fueron tomados en cuenta por el Registro a quo, lo que hace que no necesariamente deba relacionarse directamente con el lugar en Nicaragua que lleva este nombre y, además, considera que la marca **LA MATAGALPA** no causa confusión respecto al origen y procedencia de los productos que se pretenden proteger, porque precisamente la planta de estos productos se encuentra ubicada en Matagalpa, Nicaragua y resulta suficientemente distintiva para proteger frutas y legumbres en conserva y otros, existiendo marcas inscritas denominadas precisamente con el nombre del lugar de origen de las mismas, que indican una procedencia más evidente, por lo que considera que la negativa a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, es improcedente.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Edwin Martínez Rodríguez; y,**

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS:** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este asunto: Que el Licenciado Eduardo José Zúñiga Brenes es apoderado especial del señor Salvador Abelino Navarrete Bucardo (ver folios 37 y 47).

**SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA:** 1) En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, inciso l), 3, párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y de acuerdo al Diccionario Enciclopédico Básico que indica que la palabra Matagalpa es un Departamento de Nicaragua, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“LA MATAGALPA” (DISEÑO)**, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir extractos de frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles y en especial encurtidos. 2.) Por su parte, el apoderado especial del señor Salvador Abelino Navarrete Bucardo, alegó que la palabra MATAGALPA posee otros significados que no fueron tomados en cuenta por el Registro **a quo**, lo que hace que no necesariamente deba relacionarse directamente con el lugar en Nicaragua que lleva este nombre y, además, considera que la marca LA MATAGALPA no causa confusión respecto al origen y procedencia de los productos que se pretenden proteger, porque precisamente la planta de estos productos se encuentra ubicada en La

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Matagalpa, por lo que resulta suficientemente distintiva para proteger frutas y legumbres en conserva y otros productos, procediendo su inscripción, al igual que ha ocurrido con otras marcas denominadas precisamente como el lugar de origen de las mismas, que indican una procedencia más evidente.

**CUARTO:** Para la solución del presente asunto, considera este Tribunal que es importante destacar primeramente, que la marca se puede definir como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, pues con su utilización lo que se pretende es distinguir unos productos o servicios, permitiéndole así al consumidor identificar los productos o servicios que elige. Así, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en los numerales 2° y 3°, establece los requisitos básicos que toda marca debe cumplir; a saber: **1- su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **2- su distintividad:** que es la función esencial de la marca, y que radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y **3- su susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo objeto de la marca. En consecuencia, un signo es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos tres elementos característicos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

**QUINTO:** Con relación a las indicaciones geográficas, éstas se encuentran definidas en la Parte II, Sección 3, artículo 22, punto 1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), como: *“...las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”*. En nuestra

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

legislación marcaria, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 3º párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es procedente la inscripción de marcas relativas a indicaciones geográficas, referidas a nombres geográficos, nacionales o extranjeros “*siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.*” (Lo subrayado y en negrilla no son del original).

En forma similar, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el precitado artículo 22, punto 2, siempre en relación a las indicaciones geográficas, establece que: “... los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967) 3.- Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. 4.-La protección prevista en los párrafos 1, 2, y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que estos (sic) se originan en otro territorio...” (Lo subrayado no es del original).

En razón de lo anterior, se desprende que la indicación geográfica como signo que distingue un producto o un servicio de otro, debe permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, ya que si la presentación del producto sugiere que proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen causando ello confusión al público, debe ser denegada su inscripción.

En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, porque con

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

ella se designa el nombre de un Departamento de Nicaragua, atravesado por la Cordillera Dariense, con una extensión de ocho mil setecientos cincuenta kilómetros cuadrados y con una población de ciento ochenta y ocho mil habitantes, de manera tal que los elementos o presupuestos de distintividad y de no confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen, no se encuentran presentes en la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**.

Considera este Tribunal, que los fundamentos que motivaron a que el Registro de la Propiedad Industrial resolviera rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, no son procedentes y por ende, la resolución recurrida debe revocarse, por cuanto del examen que ha hecho este órgano de alzada de la marca de fábrica y de comercio que se solicita **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, se ha constatado que resulta ser suficientemente distintiva y consecuentemente, no crea confusión, ya que no está definiendo la categoría a la que pertenecen los productos que pretende proteger y distinguir, pues la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, no tiene relación alguna con esos productos; tampoco esa marca de fábrica y de comercio está compuesta de términos genéricos, que den lugar a afirmar que define la categoría o tipo al que pertenecen los productos que pretende proteger. Nótese además, tal y como lo arguye el apelante, que la palabra “Matagalpa” aparte de corresponder al nombre de un lugar geográfico de nuestro país vecino, Nicaragua, también puede tener otros significados, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, pág. 1465: “*Se dice del individuo de un pueblo amerindio, que habitaba en el noroeste de Nicaragua y El Salvador. Perteneciente o relativo a los **matagalpas**. Lengua hablada por los **matagalpas***”.

En razón de ello, estima este Tribunal que la marca que se pretende inscribir “**LA MATAGALPA**” (DISEÑO), otorga distintividad a los productos que pretende proteger y distinguir, haciendo posible que el consumidor los diferencie de otros, sin que se confunda con las características esenciales o primordiales de esa marca, cumpliendo así con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3º de la Ley de Marcas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la distintividad ha señalado: “*Es otra de las características de la marca, la que sirve para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciarlos en el mercado de otros de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los productos o servicios de sus*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*competidores. Por ello, la distintividad evita que el consumidor se confunda entre dos marcas coexistentes en el mercado y además pretende evitar que en el procedimiento de registro se concedan títulos marcarios a signos idénticos o similares que induzcan al público consumidor a error, en cuanto a las calidades y al origen empresarial de los productos o servicios...” (Proceso No. 18-IP-99 dentro del Proceso Interno No. 2490-082-96, Quito, 25 de agosto de 1999).*

Por otra parte, con la autorización de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, no se estaría induciendo a error o a confusión al público consumidor respecto del origen, procedencia y las calidades de los productos que protege y distingue dicha marca, toda vez que los términos “LA MATAGALPA” no son sinónimos de calidades, ni de calidades de los productos protegidos en clase 29 Internacional, tales como jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, entre otros. Conforme lo anterior, en el caso que nos ocupa se descarta cualquier grado de confusión en virtud de que precisamente como así lo advierte el recurrente, la planta empacadora de los productos que se pretende proteger con la marca en comentario, se encuentra ubicada en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua, designándose con meridiana claridad el origen de los mismos.

**SEXTO:** Al determinar este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**LA MATAGALPA**” (**DISEÑO**), reúne los elementos esenciales de distintividad y no induce a confusión al público consumidor, la solicitud de inscripción es procedente, ajustándose a lo establecido en el párrafo segundo del numeral 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no contraviniendo en consecuencia, lo dispuesto por el inciso l) del artículo 7 de la Ley de referencia, por lo que lo procedente es declarar con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el apoderado especial del señor Salvador Abelino Navarrete Bucardo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, clase 29 Internacional, la que debe ser revocada, para que en su lugar se continúen los trámites de registro de la marca solicitada, si otro motivo legal ajeno al aquí invocado, no lo impidiere.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, doctrina, jurisprudencia y citas normativas que anteceden, se declara **con lugar** el Recurso de Apelación presentado por el apoderado especial del señor Salvador Abelino Navarrete Bucardo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil cinco, la que en este acto se **revoca** y en su lugar se ordena continuar con los procedimientos de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LA MATAGALPA (DISEÑO)**, en clase 29 de la nomenclatura internacional, si otra causa ajena a la aquí examinada no lo impidiere.- Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y las pruebas aportadas por el recurrente, a la oficina de origen para lo de su cargo.- **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***