



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0549-TRA-PI

**Solicitud de nulidad del registro número 220826 correspondiente a la marca de fábrica
“VIVA POR MEDIA CALLE”**

DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente Origen N° 2012-2263/220826)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1012-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado, vecino de Heredia en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, cédula jurídica número 3-101-191251, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:03 horas del 20 de mayo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre del dos mil catorce, el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, interpuso solicitud de nulidad contra la marca “**VIVA POR MEDIA CALLE**”, inscrita bajo el registro número **220826**, en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir: “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*” propiedad de **ARTERIA DISEÑO S.A.**, con fundamento en los artículo 1, 2, 7 incisos c) y g), 37 y 38 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 48 del Reglamento a la ley



de Marcas, así como lo dispuesto en el artículo 46 de la constitución política, 166 y 170 de la Ley General de Administración Pública.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:01:03 horas del 20 de mayo de 2015, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra la marca “**VIVA POR MEDIA CALLE**”, inscrita bajo el registro número **220826**, en clase 25 de la nomenclatura internacional para distinguir: “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.*” propiedad de **ARTERIA DISEÑO S.A.**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito.

TERCERO. Que el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:18:04 horas del 26 de junio de 2015, admite el recurso de apelación. Una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente expresó agravios y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1. Que el signo **VIVA POR MEDIA CALLE**, registro número 220826, para proteger y distinguir: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional; fue presentado para su registro el 8 de marzo de 2012 por la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**, logrando su inscripción el 24 de agosto del año 2012, en el Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos no probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1. Que la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, haya demostrado que la marca **VIVA POR MEDIA CALLE** sea un costarricense.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:01:03 horas del 20 de mayo de 2015, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra el registro de la marca de fábrica **VIVA POR MEDIA CALLE** número 220826, para proteger y distinguir: *prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional; propiedad de la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito, sin violentar lo preceptuado en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa recurrente argumenta en sus agravios:

Identidad de machotes utilizados en las resoluciones. ...se presentaron un total de CUARENTA Y SEIS acciones de nulidad contra un número equivalente de registros



de marcas que utilizan costarriqueñismos propiedad de la sociedad ARTERIA DISEÑO SOCIEDAD ANÓNIMA. (Se adjunta documento de los registros contra accionados para referencia.)

Lamentablemente, en primera instancia, el Registro de la Propiedad procedió resolver las CUARENTA Y SEIS nulidades interpuestas mediante una ÚNICA plantilla o machote en el que simplemente se procedió a cambiar e insertar los datos correspondientes (Ej. marca, tipo de marca y clase) a cada uno de los cuarenta y seis registros cuya nulidad se solicitó.

Desaprueba esta representación, el lamentable e indiscriminado uso de plantillas que realiza la Oficina de Marcas de este Registro, en el cual, lejos de existir un análisis y motivación acordes a cada caso, fundamentación y prueba; -según lo establecido por el artículo 136 de la Ley General de Administración Pública- se haya decantado el Registro de la Propiedad Industrial por una motivación estandarizada, mínima y uniforme para un total de cuarenta y nulidades.

En el caso concreto, el término “VIVA POR MEDIA CALLE” es una expresión jergal atribuible a la provincia de Heredia. Ha estado presente desde inicios del siglo XIX, y fue dado precisamente a Heredia y a sus pobladores debido a que según la historia, al no existir aceras en dicha provincia o ser muy estrechas, los heredianos caminaban por las calles, o bien, cuando Heredia queda campeón de fútbol en alguna temporada, los heredianos toman las calles imposibilitando el paso de vehículos. Consecuentemente, los heredianos, estarían privados de usar la expresión “VIVA POR MEDIA CALLE” en indumentaria, calzado, sombrerería, a su gusto y/o muy íntimamente relacionado a la indumentaria con la que asisten los heredianos al estadio o juegos de este equipo. Paradójicamente, el libre uso, junto con la intensidad y la intersubjetividad del colectivo nacional de elevarlo a una expresión que caracteriza y distingue a la provincia de Heredia y a los herediano, siendo “VIVA POR MEDIA CALLE”, fácilmente identificable como “VIVA HEREDIA POR MEDIA CALLE” un término usual, parte del patrimonio cultural inmaterial costarricense. Aún y cuando no ha mediado mayor originalidad, ni impronta personal en la creación Como bien se deduce de la interfase anterior, el uso de costarriqueñismos descrito ha sido deliberadamente asociado a sinónimos o acepciones de los mismos.

La accionada no ha registrado “costarriqueñismos” a manera de marcas de “fantasía” sino para productos de cuyo nombre son un sinónimo coloquial o mantienen estrecha relación en cuanto uso o significado. A ello, es necesario sumar la necesaria tutela del patrimonio cultural inmaterial que corresponde a este Tribunal y a cualquier otra entidad que así le corresponda conforme a lo dispuesto en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo No. 8916[1], aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. 36439 del 15 de febrero del 2011; la Convención Para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobado mediante la Ley No. 8560[2] de la Asamblea Legislativa y la Convención Centroamericana para la Protección del Patrimonio Cultural[3], firmada en Guatemala el 26 de Agosto de 1995, de las cuales Costa Rica es parte.



Organizaciones internacionales. De la preservación de expresiones culturales y tradicionales.

I.- Desde 1973, Organizaciones internacionales, y concretamente paneles y comités en desarrollo en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han desempeñado un papel preponderante en la creación de Tratados e Instrumentos Internacionales dedicados a la preservación de lo que otrora se denominase como folclore, actualmente llamado patrimonio cultural inmaterial (desde el año 2001) como un concepto de mayor amplitud y alcance (ver documentación adjunta). Dentro del denominado patrimonio cultural inmaterial se tienen: el patrimonio cultural oral, las lenguas, las artes del espectáculo y los actos festivos, los ritos y las prácticas sociales, las cosmologías y los sistemas de conocimiento y las creencias y prácticas relativas a la naturaleza .

II.-Dentro de las principales medidas está la de no reducir el patrimonio cultural inmaterial a un pequeño grupo de personas. Antes bien, la intención es ampliar y tutelar su uso para garantizar su preservación. Para ello la UNESCO se ha dado a la tarea de crear guías y directrices tendientes a salvaguardar dicho patrimonio, dentro de los cuales a manera de ejemplo se ha expresado que :

La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial pasa esencialmente por el fomento de la creatividad y su materialización por los miembros de la comunidad que lo producen y mantienen; Sólo se puede evitar la pérdida del patrimonio cultural inmaterial velando por que se puedan reproducir sus significados, las condiciones que lo han hecho posible y las competencias necesarias para su creación, interpretación y transmisión; Todo instrumento referente al patrimonio cultural inmaterial debe facilitar, estimular y proteger el derecho y la capacidad de las comunidades de seguir interpretando su patrimonio cultural inmaterial, dotándose de sus propias modalidades para ordenarlo y conservarlo; y

La cultura compartida y el diálogo cultural fomentan la creatividad general, siempre que se garanticen el reconocimiento de la singularidad y los intercambios equitativos. Lo expuesto no es otra cosa que una manifestación más del sustento de la Propiedad Intelectual en todo sistema jurídico, sea, la teoría del “CONTRATO SOCIAL” conforme al cual, a cambio de una divulgación o aporte al acervo cultural o al estado de la técnica, se le retribuye al creador/inventor de una impronta personal, la protección de sus creaciones mediante derechos de exclusiva limitados en el tiempo. A diferencia de una creación o invención, dotadas sea de originalidad o de inventiva, han sido la antigüedad, el consenso y/o la intersubjetividad del colectivo nacional costarricense los que han hecho posible que meros coloquialismos o expresiones se integrasen a la vida cotidiana como expresiones jergales y finalmente “costarrriqueñismos”.

La doctrina y la jurisprudencia nacionales. Sobre las expresiones culturales y tradicionales.

I.- La falta de distintividad atinente a este tipo de expresiones culturales y tradicionales, no ha sido ajena a la doctrina y la jurisprudencia pues es precisamente esta la que apunta sobre la generalización de modismos comprendiendo el



impedimento que tienen para distinguir determinado producto o servicio, pues su uso es el mismo de referirle mediante su término formal e incluso en muchas ocasiones la polisemia provoca que sea un mismo modismo con diferentes significados, definiéndolos como términos de uso común, sobre el particular OTAMENDI respalda: “...Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva. El caso puede darse con relación a envases de toda clase, idénticos, usados por quienes venden iguales o diferentes productos. También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos.” (lo subrayado y en negrita no son del original).

II.- Toma aun mayor importancia cuando el modismo es utilizado con intensidad para referirse a productos de la clase cuyo registro ha sido admitido, sin embargo, no es excluyente en apuntar la indiferencia que existe en si se trata para el producto con el que guarda relación u otro distinto de este.

III.- Asimismo sobre este tema la jurisprudencia administrativa costarricense ha sido firme en ratificar la doctrina. El voto No. 100-2008 del Tribunal Registral Administrativo y otros tantos generados en virtud del mismo para generar lo que es ya una clara línea jurisprudencial, han indicado lo siguiente:

“Al ser la expresión pura vida, parte de un lenguaje propio de un país que establece la calidad de bueno, de simpático, de bonito y de agradable entre otras similares, al pretender apropiarse de esta expresión que forma parte del lenguaje popular del costarricense, convertida en un “modismo”, tal y como lo señala la empresa recurrente, que identifica parte de la cultura costarricense que nos pertenece a todos los costarricenses, y constituye realmente un elemento de uso común dentro del comercio nacional y la promoción cultural, y como tal, no debe ser protegido registralmente.

SOBRE EL SIGNO CUYA ANULACIÓN SE PRETENDE:

I.- En cuanto al costarricense “VIVA HEREDIA POR MEDIA CALLE”, destacamos que se trata de un término de usanza común que se utiliza para referirse Heredia y a los habitantes de esta provincia. Es reconocido a nivel nacional el significado de “VIVA POR MEDIA CALLE” para hacer alusión a los heredianos quienes desde hace decenas de años en virtud de no contar con aceras, o ser éstas muy angostas, tienen la costumbre de caminar por las calles. El artículo 7 en su inciso c) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos establece la prohibición de inscribir términos comunes:

“Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”

Y este inciso debe complementarse con el inciso g) de esta misma norma, al encontrarnos frente a una pérdida de distintividad provocada por el uso intensivo del



mismo. Es importante resaltar que se trata de una expresión jergal, característica e identificativa de los heredianos y su provincia.

II.- Este costarriqueñismo data desde inicios del siglo XIX y de acuerdo a lo constatado en la prueba aportada en el escrito inicial de esta nulidad y prueba de sustento adicional de esta nulidad hoy en día es comúnmente utilizado por los jóvenes y adultos para identificarse con Heredia y los heredianos, por lo que no resulta procedente que un modismo que es utilizado por miles de personas en el país, el cual incluso no posee una distintividad suficiente para productos de clase 25, al ser ésta la clase que protege los productos relacionados con indumentaria, directamente asociada a la costumbre de serigrafiar ropa para demostrar su identidad, sea propiedad de una empresa que no tiene injerencia ni derecho alguno sobre el jergalismo.

Asimismo, es un jergalismo que durante años se ha utilizado en los medios de comunicación que circulan a nivel nacional conforme se describe a continuación, en pruebas documentales que fueron oportunamente aportadas Y NO VALORADAS por el Registro de la Propiedad Industrial. Es por ello que la resolución que se impugna exhibe una acusada falta fundamentación intelectual y una falta de fundamentación de la presunta insuficiencia o no pertinencia de los elementos probatorios aportados. En la resolución además puede observarse que el Registro de la Propiedad Industrial sólo hizo un desarrollo de argumentos, habiendo creado una plantilla de análisis y rechazo para un total de 46 acciones de nulidad, cual si todas hubiesen sido las mismas y, no realizó un análisis de la prueba. Ambas circunstancias supra apuntadas vician uno de los elementos objetivos de la resolución como acto administrativo vistos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con los artículos 166 y 170 de este código de rito, lo cual acarrea la declaratoria de nulidad absoluta, y que mediante este acto se solicita respetuosamente, sea declarada.

V.- La finalidad radica en el reconocimiento de que si un jergalismo es parte del lenguaje común de un país, éste pasa a ser un sinónimo de la palabra, frase o locución original, convirtiéndose así en una palabra o expresión genérica, carente de toda distintividad. Más concretamente sobre el caso, si “VIVA HEREDIA POR MEDIA CALLE” es una expresión jergal y costarriqueñismo, datada del siglo XIX, utilizada y reconocida en todo Costa Rica para identificar la particularidad de los heredianos, quiere decir que el costarricense utilizará este modismo para referirse a “ropa, calzado, sombrerería”. Bajo esta inteligencia comprendemos que el registro de “VIVA POR MEDIA CALLE”, fue en realidad el registro de “VIVA HEREDIA POR MEDIA CALLE”.

CUARTO: EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “(...) cualquier signo o combinación de signos que permita



distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando *“(...) contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)”*, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

En el caso de la marca **VIVA POR MEDIA CALLE**, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa ARTERIA DISEÑO S.A, no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por el inciso c) y g) del artículo 7.

Los agravios del recurrente, en su mayoría, van dirigidos a indicar a esta instancia que la denominación **VIVA POR MEDIA CALLE** corresponde a un costarriqueñismo y por tal razón son vocablos o palabras usuales pertenecientes al dominio público y no pueden darse a un particular.



En este orden de ideas, el Diccionario de la Lengua Española entiende por costarriqueñismo: “***Vocablo, giro o locución propios de los costarricenses***” (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. 22ª edición, tomo I, Editorial Espasa Calpe S.A., 2011, p. 674) (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).

Bajo ese concepto, procede de inmediato el estudio de la materia idiomática “costarriqueñismo”, para poder entrar a valorar si efectivamente el signo inscrito “VIVA POR MEDIA CALLE” adolece de un vicio intrínseco de nulidad en razón de su naturaleza (*vocablo o giro propio de los costarricenses*).

Con respecto al tema de los costarriqueñismos el autor QUESADA PACHECO, Miguel Ángel, en su obra: **Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, 4ª edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2007**; manifiesta: “(...) *actualmente en Costa Rica, gracias a los avances de la lingüística como ciencia del lenguaje, la añeja visión normativa y purista de la tradición filológica hispánica ha pasado a segundo grado, y cada vez son más los estudiosos que, libres de juicios de valor, se han dado a la tarea de analizar el español hablado en Costa Rica con criterios objetivos, fundamentados en teorías y métodos científicos. Basta dar un vistazo por las tesis de licenciatura y maestría de nuestras universidades durante las dos últimas décadas, para darse cuenta de que el idioma no es ahora tratado como un ente estático, al que hay que limpiar, fijar y dar esplendor, sino como un objeto de estudio serio acerca de su estructura y relacionado directamente con el ser humano en su medio geográfico, social y cultural. El presente diccionario está enmarcado dentro de esta nueva visión*”. *Ibíd.*, pp. 11-12. (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Agrega don Miguel Ángel: “*El Nuevo diccionario de costarriqueñismos (en adelante NDCR) es el resultado, entre otros, de una recopilación de datos lingüísticos realizada por el autor en diversas partes del territorio nacional, tanto en el Valle Central como fuera de él, entre 1985 y 1991. Da a conocer una muestra general y representativa del léxico utilizado en el país, a la vez que contribuye al estudio y conocimiento de las particularidades léxico-semánticas del español de Costa Rica.*”



*Con esto se pretende, al cumplir un siglo de haber publicado el primer diccionario de voces y giros nacionales, iniciar una nueva etapa en la lexicografía **del español costarricense**, dando un paso firme en la urgente tarea de revisión y actualización de los diccionarios generales de *costarriqueñismos*”. Ibid., p. 12. (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Adiciona el señor Quesada Pacheco en su Introducción a esta obra: “*Por otra parte, esta investigación dista de ser exhaustiva. Hay muchos campos por describir lexicográficamente. Además, un diccionario prácticamente nunca se acaba: siempre habrá alguna voz nueva, otra vieja y la lengua continúa su evolución a medida que el ser humano evoluciona. Pero eso, el NDCR se debe interpretar como una visión general del léxico usado en Costa Rica, donde se pueden apreciar en conjunto, los valores de la cultura costarricense a través de su lengua.”*, Ibid., p. 16 (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).*

De lo anterior se desprende que el lenguaje considerado como español costarricense o “costarriqueñismo” proviene del conjunto de valores de la cultura nacional representados por medio de su lengua, que le es propia, en razón de estar relacionada directamente con el ser humano en su medio geográfico, social y cultural. Entonces, a los efectos de esta resolución, si las obras lexicográficas de la lengua española costarricense (del español costarricense o “costarriqueñismo”) constituyen los medios para registrar el habla usual o común del pueblo costarricense, resulta claro que, dichos giros lingüísticos constituyen parte del acervo cultural inmaterial nacional que proviene de la tradición, historia, cultura (entre otros) de diferentes épocas, pueblos y grupos de individuos nacionales, **y que no se generan como obra de un solo individuo.**

La lengua recogida en obras tales como los diccionarios de costarriqueñismos no son posesión de un solo individuo, sino que constituyen el acervo lingüístico de la cultura nacional inmaterial recogido en diversas épocas, pueblos, profesiones e individuos que pueden ser usados por toda la colectividad.



DISTINTIVIDAD DE TÉRMINOS DEL LENGUAJE POPULAR COSTARRICENSE.

La normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes. Y a su vez que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos que lo hacen acceder a la publicidad registral.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio desarrollar la causa de inadmisibilidad contenida en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente en el inciso g) que impiden la inscripción de un signo marcario cuando “[...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”; y el inciso h) cuando “sea contrario (...) o el orden público”.

De la misma forma el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define la marca como: “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”.

De los artículos citados se puede concebir la distintividad de una marca desde dos perspectivas:

- 1) A través de la marca se identificaría el producto o servicio en sí mismo considerado y esto permite la diferenciación del resto de productos ofertados en el mercado, incluso de otros de la misma empresa, y esto informa al consumidor el hecho de que entre todos los productos marcados con un mismo signo, no existen diferencias sustanciales.
- 2) Permite identificar el origen empresarial de los bienes, sabiendo el consumidor que detrás del objeto adquirido, existe una unidad productiva que intentará mantener la calidad y cualidades del objeto ofertado.

Por lo expuesto, es necesario analizar el signo inscrito y que se pretende anular denominado **“VIVA POR MEDIA CALLE”**, a efecto de determinar si cumple con el requisito de distintividad. Para el apelante según se pudo observar en sus agravios, el término debe



entenderse como un costarriqueñismo o una frase de la idiosincrasia costarricense entendida como un dicho de los habitantes del cantón de Heredia “**VIVA HEREDIA POR MEDIA CALLE**”.

Del análisis integral del presente expediente se logra determinar que el término **VIVA POR MEDIA CALLE**, no es el que se utiliza para referirse a los habitantes de Heredia, la prueba que rola a folios 10 a 23 aportada por el recurrente indica que la frase jergal o coloquial utilizada es ¡VIVA HEREDIA POR MEDIA CALLE! o HEREDIA POR MEDIA CALLE, y no la que se pretende anular.

La expresión: “**VIVA POR MEDIA CALLE**”, no corresponde a una frase o uso propio del español hablado en Costa Rica, no es parte del acervo cultural costarricense ni es parte de ese conjunto de bienes inmateriales, culturales y morales que corresponden a una comunidad ya que el término empleado para referirse a un decir folclórico de los habitantes del cantón de Heredia es “VIVA HEREDIA POR MEDIA CALLE” o “HEREDIA POR MEDIA CALLE [debido a que en esa provincia las aceras eran tan angostas que sus habitantes preferían caminar “por media calle].

En consecuencia, la expresión “**VIVA POR MEDIA CALLE**” al no ser parte del acervo cultural del pueblo costarricense, es un término distintivo para los productos de la clase 25, pues resulta arbitrario ya que no tiene relación alguna con prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Para este Tribunal la expresión **VIVA POR MEDIA CALLE**, no se utiliza para referirse al cantón de Heredia y sus habitantes, por lo tanto no es un costarriqueñismo o un término usual, jergal del pueblo costarricense. Como ya se desarrolló la expresión es plenamente distintiva para los productos que distingue en la clase 25.



Otro de los agravios del recurrente, se refiere a que se presentaron cerca de 46 solicitudes de nulidad y el Registro utilizó un machote para todos los casos, lo que trae como consecuencia la inexistencia de un análisis y motivación acordes a cada caso, fundamentación y prueba; -según lo establecido por el artículo 136 de la Ley General de Administración Pública. Según indica el apelante el Registro de la Propiedad Industrial realizó en su actur una motivación estandarizada, mínima y uniforme a la totalidad de las nulidades presentadas.

La utilización de plantillas para resolver los casos citados, no es un tema que provoque una nulidad de la resolución mientras que la resolución técnica y jurídicamente comprenda el desarrollo de todos los puntos solicitados en el escrito de nulidad, no se está afectando o violentando el debido proceso o incumpliendo requisitos que eventualmente anulen todo lo actuado. En el presente caso no se observa un vicio esencial en el procedimiento por parte del Registro que cause indefensión a alguna de las partes del proceso.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal concluye, que el signo marcario “**VIVA POR MEDIA CALLE**” goza de aptitud distintiva, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:03 horas del 20 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 31 de agosto de 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 presentado por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:03 horas del 20 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.