



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1162-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “COCOS ISLAND COSTA RICA (Diseño)”

FUNDACION AMIGOS DE LA ISLA DEL COCO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9905-2006)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 197-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Mario Enrique Carvajal Herrera**, doctor en Administración y Ciencias Políticas, vecino de San Ramón de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número 9-001-964, en su calidad de Apoderado de la **FUNDACIÓN DE AMIGOS DE LA ISLA DEL COCO**, con cédula de persona jurídica 3-006-152519, domiciliada en San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciocho horas, tres minutos y diez segundos del treinta y uno de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2006, el señor **Mario Enrique Carvajal Herrera**, en representación de la **FUNDACIÓN DE AMIGOS DE LA ISLA DEL COCO**, solicitó el registro de la marca “**COCOS ISLAND COSTA RICA (Diseño)**”, traducido al español como “**ISLA DEL COCO**”, diseño que consiste en un tiburón martillo en primer plano, sobre la frase **COCOS**



ISLAND en un segundo plano, y en un tercer plano la frase COSTA RICA, todo en color azul marino intenso, haciendo reserva de ese color, no así de la frase COSTA RICA, para proteger y distinguir una marca comercial de fábrica que se dedicará a la comercialización de papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta y clisés, en clase 16 de la clasificación internacional,

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciocho horas, tres minutos, diez segundos del treinta y uno de agosto de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de setiembre de dos mil nueve, el señor **Mario Enrique Carvajal Herrera**, en representación de la **Fundación de Amigos de la Isla del Coco**, apeló la resolución referida, y por ello conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la



manera en que se resuelve este asunto, resulta innecesaria una exposición de elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro de la marca “COCOS ISLAND COSTA RICA (Diseño)”, presentada por la **FUNDACIÓN DE AMIGOS DE LA ISLA DEL COCO**, por considerar que no es susceptible de protección registral por razones intrínsecas, de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que desde el 11 de octubre de 2002, el Gobierno de Costa Rica declaró la Isla de Coco como Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica por lo que su nombre no es de apropiación por un particular. Asimismo, considera que el signo marcario contiene elementos literarios de uso común y genérico, que relacionados con los productos que desea proteger carece de distintividad, por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que se busca proteger.

En su escrito de apelación el recurrente sostiene que el signo propuesto no puede ser confundido con los productos que pretende proteger pues en modo alguno pueden ser asociados productos de papel y cartón con una isla, por lo que es errónea la resolución final que rechaza su solicitud, al afirmar el Registro que transgrede el inciso g) del literal 7 de la Ley de Marcas. Que el análisis realizado por el Registro es parcial ya que omite el diseño agregado que es original y agrega distintividad al signo. Manifiesta que la intención de su representada no es monopolizar el término “COCOS ISLAND COSTA RICA” sea “ISLA DEL COCO COSTA RICA”, sino que es proteger un distintivo marcario que contiene esos términos con características originales.

El artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece las causales intrínsecas que impiden un registro marcario, para el caso concreto resultan de interés las siguientes:



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

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización...”

Considera este Tribunal, que lleva razón el apelante al atacar las reservas expresadas por el Registro **a quo** con fundamento en el literal g) del citado artículo 7, pues no es evidente la falta de aptitud distintiva del signo “COCOS ISLAND” en relación con los productos a proteger, en general productos de papel y cartón. No obstante, es absolutamente válido el argumento de la resolución recurrida en el sentido de que la “Isla del Coco” ha sido declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, impidiendo con ello que su nombre pueda ser de apropiación particular.

Y es que el Decreto Ejecutivo No. 30834-C publicado en La Gaceta No. 224 del 20 de noviembre de 2002, que declara e incorpora la Isla del Coco al patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica, resalta en sus Considerandos el **“alto valor histórico y cultural para el pueblo de Costa Rica y el mundo”** que posee esta isla, atribuyéndole **“un valor excepcional que merece ser protegido y conservado para ser disfrutado por las generaciones presentes y futuras”**, y obligando el Estado de Costa Rica a conservar todos sus valores naturales, históricos y culturales por su condición de **“sitio patrimonial de la Humanidad y Parque Nacional”**.



Efectivamente, consultado en varias páginas en Internet, sobre esta isla considerada un laboratorio natural para el estudio de la evolución de las especies, encontramos una breve reseña de Marco Garrido, Presidente del Centro de Investigación y Plataforma Informativa de Sostenibilidad Integral, Protección Marina y Vida Silvestre C.I.P.I-Costa Rica, (www.isladelcoco.cr/) en la que se indica:

“La Isla del Coco fue nombrada PATRIMONIO MUNDIAL en 1997 por la UNESCO y más recientemente fue elegida como candidata para pasar a la 2da fase eliminatoria del mundialmente conocido (...) concurso para la selección de las nuevas siete maravillas del mundo.”

Asimismo, en la enciclopedia libre Wikipedia (es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Coco) ver folios 15 a 17 de este expediente; sobre la Isla del Coco se indica:

“...Considerando estas excepcionales características naturales de este territorio insular, el Gobierno de Costa Rica creó en 1978 el Parque Nacional Isla del Coco, el que posteriormente fue declarado núcleo del Área de Conservación Marina del mismo nombre. Por las mismas razones de excepcionalidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) en 1997 la declaró Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad. Asimismo en 1998 fue declarada humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Internacional de Ramsar de 1991.

En 1995, en el marco del estudio sobre un "Sistema de áreas marinas protegidas representativas del mundo", realizado por la Autoridad del Parque Marino del Arrecife de la Gran Barrera (Australia), el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), se acordó, en la Región Marina del Pacífico del



Sudeste, dar alta prioridad a la Isla del Coco para recibir apoyo para su manejo y conservación.

Igualmente, la península es el área núcleo de la Bioregión Isla del Coco, definida y delimitada en 1999 y declarada por The Nature Conservancy (TNC) y el Programa de Soporte de Biodiversidad (BSP), que es un consorcio formado por Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), The Nature Conservancy (TNC) y el Instituto Mundial de Recursos (WRI), como prioritaria para la conservación marina.

El 11 de octubre del 2002, el Gobierno de Costa Rica declaró a la Isla del Coco como Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, debido al valor histórico y cultural que posee la Isla del Coco, forjado a partir del siglo XVIII mediante la visita y permanencia de grupos humanos procedentes de diversas partes y con distintos propósitos...”

El título de Patrimonio de la Humanidad es conferido por la UNESCO, (consultado en: es.wikipedia.org/.../Patrimonio_de_la_Humanidad), a:

“... sitios específicos del planeta (sea bosque, montaña, lago, cueva, desierto, edificación, complejo o ciudad) que han sido nominados y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, administrado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad compuesto por 21 estados miembros que son elegidos por la Asamblea General de Estados Miembros por un período determinado.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener



financiación para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio de la Humanidad.

(...) Cada sitio Patrimonio de la Humanidad pertenece al país en el que se localiza, pero se considera en el interés de la comunidad internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones. La protección y la conservación de estos sitios son una preocupación de los 187 países que apoyan al Patrimonio de la Humanidad...”

De todo lo anterior, resulta claro entonces que el término “**ISLA DEL COCO**” no es susceptible de registro como signo marcario a favor de la Fundación solicitante, pues su condición de Parque Nacional, que data del año 1978 y al estar incorporado no sólo a nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico, según el Decreto Ejecutivo No. 30834-C citado líneas atrás, sino, de ostentar además el título de Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, conferido por la UNESCO, implica una protección desde todo punto de vista excepcional, dada la importancia del lugar. Y bajo esa tesitura, es claro que si bien la irregistrabilidad del signo solicitado no encaja propiamente dentro de la prohibición aludida en el inciso **g)** del ordinal 7º de la Ley de Marcas, tal como lo sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, sí lo hace –debe señalar este Tribunal– en la del literal **m)** de ese mismo artículo.

Entonces, por respeto a dicha disposición, este Órgano de Alzada, en su condición de contralor de legalidad de las actuaciones y resoluciones del **a quo**, debe declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por el representante de la Fundación de Amigos de la Isla del Coco, pero por las razones esbozadas en esta resolución.

Por último, el recurrente alega que el interés de su representada en ningún momento es de apropiarse o monopolizar el nombre “**COCOS ISLAND COSTA RICA**”, sino proteger una marca que contiene esos términos con características originales, lo que no es de recibido bajo ninguna circunstancia, porque, precisamente la protección que confiere un registro



marcarío implica, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un derecho de exclusiva sobre el signo distintivo inscrito en detrimento de terceros que deseen registrar uno similar, autorizando al titular inscrito a “...impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, **incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen**, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión...”

Es por ello que estas manifestaciones del representante de la solicitante no pueden fundamentar el registro del signo solicitado, ya que ese derecho exclusivo que protege la institución registral con la inscripción, según el citado artículo 25, confiere a su titular el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, los siguientes actos:

“... c) *Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.*

(...)

e) *Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.*

f) *Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva,*



del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.*
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.*
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables...”*

Siendo evidente, que la condición especial y el reconocimiento a nivel mundial que ostenta la Isla del Coco impide el otorgamiento de un derecho exclusivo de tal magnitud a un particular.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el representante de la Fundación de Amigos de la Isla del Coco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciocho horas, tres minutos, diez segundos del treinta y uno de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma, pero no por los motivos que sostuvo el Registro a quo, sino por los razonamientos expuestos por este Tribunal, es decir, por contravenir lo estipulado en el literal m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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*** interpuesto por el representante de la **Fundación de Amigos de la Isla del Coco**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciocho horas, tres minutos, diez segundos del treinta y uno de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma, pero no por los motivos que sostuvo el Registro a quo, sino por los razonamientos expuestos por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa.— 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

EMBLEMAS NACIONALES

NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.77