



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0627-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del registro 226593 correspondiente a la marca MORON**

**DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial**

**Expediente de origen 2012-11163/226593**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO 0208-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las ocho horas treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad 1-1018-0975, 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 13:35:08 horas del 7 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 **MORON**, inscrita bajo el registro **226593**, 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 13:35:08 horas del 7 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 “**MORON**”, inscrita bajo el registro número 226593, 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 09:20:02 horas del 26 de junio de 2015, admite el recurso de apelación. Una vez otorgada la audiencia de reglamento el recurrente expresó agravios fuera del plazo concedido y en cumplimiento del principio de legalidad compele a este órgano de alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

**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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Que el signo **MORON**, registro 226593, para distinguir *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional; fue presentado para su registro el 22 de noviembre de 2012 por la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**, logrando su inscripción el 29 de abril de 2013.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** De influencia para la resolución, se tiene como no probado el hecho de que **MORÓN** sea un costarricense de uso generalizado en el territorio costarricense.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial 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 **MORON** número 226593, 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.

El apoderado de la empresa recurrente argumentó en su oportunidad en su escrito de apelación presenta, los siguientes alegatos:

*...En primera instancia, el Registro de la Propiedad procedió a resolver las CUARENTA Y SEIS nulidades interpuestas mediante una ÚNICA plantilla o machote en el que simplemente cambió e insertó los datos correspondientes (Ej. marca, tipo de marca y clase) a cada uno de los cuarenta y seis registros cuya nulidad se solicitó. Consecuentemente, para resolver todas las nulidades interpuestas, a pesar de ser diferentes denominaciones con diversos significados, en diferentes clases de la nomenclatura internacional, con diferentes alcances lingüísticos; se haya diseñado una ÚNICA y por ende, un único razonamiento y motivación, para resolver todas y cada una de ellas.*



*Tal y como lo evidencia su propia promoción y publicidad, “Arteria Diseño” es una empresa dedicada a la confección y comercialización de producto textil, de hogar y accesorios, tales como: indumentaria, sombrillas, almohadas, cristalería, vasos, jarras, pines, porta vasos, llaveros, entre otros, los cuales llevan impreso o serigrafiado un diseño de un costarriqueñismo.*

*Por costarriqueñismos, debemos entender: “Vocablo, giro o locución propios de los costarricenses”, concretamente los costarriqueñismos, son términos, expresiones o locuciones jergales de una determinada palabra o expresión formal, pero utilizada a manera de sinónimo coloquial. Como se puede apreciar en la interface reproducida arriba, labor del accionado ha sido la de extraer estas expresiones culturales o tradicionales, -costarriqueñismos-, del patrimonio cultural inmaterial de la colectividad costarricense para utilizarlos con fines comerciales en sus productos. A todas luces, el conflicto de esta representación no es la posibilidad de explotar comercialmente “costarriqueñismos”, sino el de de apropiárselos como marcas, imponiendo sobre ellos y sobre su naturaleza de libre disponibilidad; un derecho de exclusiva. Dicho derecho de exclusiva, de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 25 de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento a dicha Ley, implicará la posibilidad para el titular de excluir a terceros del uso y disfrute de una palabra o expresión que durante años pudo usar en total libertad.*

*Sobre el caso concreto, el término “MORÓN”, actualmente es el sinónimo usual y popular de “correr, apresurarse”. Es un costarriqueñismo cuya existencia se remonta al siglo XX, en donde su connotación era un tanto distinta “salir a pasear”, y que ha sido masificado entre las nuevas generaciones quienes lo han utilizado genéricamente como sinónimo de “correr”, por ejemplo “me pegué un morón para alcanzar el bus”. Siendo así, el público en general, estaría privado de usar la expresión “MORÓN” en indumentaria utilizada para realizar deporte, principalmente correr, calzado especialmente tenis y zapatos deportivos, accesorios, entre otros. Paradójicamente, el libre uso, junto con la intensidad y la intersubjetividad del colectivo nacional de elevarlo a sinónimo de “correr”, convirtieron a “MORÓN” en un término usual, parte del patrimonio cultural inmaterial costarricense. Aún y cuando no ha mediado mayor originalidad, ni impronta personal en la creación del signo, ARTERIA DISEÑO S.A., se lo ha apropiado como marca para productos de la clase 25 en desmedro los usuarios de expresiones jergales, que utilizan para diferentes fines la misma quienes lo han usado y empleado con total intensidad y para referirse a artículos deportivos, muy principalmente, camisas deportivas, shorts y pantalones deportivos, zapatos deportivos, tenis, entre otros, desde más de cien años.*

*Como bien se deduce de la interface anterior, el uso de costarriqueñismos descrito ha sido deliberadamente asociado a sinónimos o acepciones de los mismos. Así por ejemplo, “Morón” para productos de la clase 25 relacionándolos con bolas de futbol, bolsos deportivos y bolsos de deporte. Lo mismo se da en el caso de “Birra” para productos relacionados con cerveza, “Guata” para productos que contienen agua,*



*“Pata caliente” para calzado, “Voy pal sobre”, en productos como almohadas, “Yodo”, en productos relacionados con café, “Mejenga” para indumentaria, dentro de la cual se encuentra la ropa deportiva, “Zarpe” para copas, jarras, cristalería, etc. Discrepamos por tanto de la afirmación de la resolución en el sentido de que el uso de los mismos resulta distintivo cuando ciertamente no lo es y la misma promoción y comercialización de los productos de la accionada así lo evidencia.*

*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 en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo No. 8916 , 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 de la Asamblea Legislativa y la Convención Centroamericana para la Protección del Patrimonio Cultural , 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.*

*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.*

*Dentro de las principales medidas que se 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 cultura compartida y el diálogo cultural fomentan la creatividad general, siempre que se garanticen el reconocimiento de la singularidad y los intercambios equitativos. La apropiación de costarriqueñismos por parte de una empresa privada con fines también privados choca frontalmente con este deseo de libre uso y disponibilidad desarrollados por estos instrumentos internacionales de carácter programático. A todas luces no le corresponde a un sujeto privado –Arteria Diseño S.A.- la labor de preservación y tutela de costarriqueñismos, aunque hayan convertido dicha labor en su eslogan promocional predilecto. Dicha labor corresponde a la colectividad costarricense que los ha creado y elevado de simples expresiones a costarriqueñismos.*



*Corresponde de igual forma a las Autoridades públicas y en el caso concreto a este Tribunal Registral, en alzada.*

*Es la necesidad de preservación del patrimonio cultural la que ha llevado a organizaciones internacionales a la estimulación de la protección y tutela de este y cualquier tipo de expresión cultural y tradicional, para que sea la colectividad la que se encargue de mantener dentro de su dominio sus creaciones, sobre esto LOWENSTEIN y WEGBRAIT exponen:*

*“...en lo atinente a los beneficiarios de la protección, establecer que los beneficios derivados de la explotación de las expresiones del folclore sean asignados a la comunidad en la cual dicha expresión se originó ...”.*

*A efectos de distinguir los elementos libremente disponibles de lo que no son, informes conjuntos de la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han establecido que: las creaciones suelen reflejar una impronta personal del autor y siendo que en virtud de su naturaleza este tipo de expresiones culturales pertenecen a toda una comunidad, no es posible identificar a su creador o creadores, por lo que no puede otorgársele la exclusividad a quien no le pertenece, sino que debe dejarse libremente en el dominio público. En similar sentido, los autores LOWENSTEIN y WEGBRAIT, acotan que: “las expresiones culturales requieren una protección ilimitada, a fin de hacer accesibles a toda la comunidad los elementos de la cultura popular que identifican las características específicas de la comunidad en cuestión”.*

*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 “costarriqueñismos”.*

*Siendo este su uso y origen, no existe para los costarriqueñismos usados como sinónimos o términos de proximidad, el requisito básico de todo signo distintivo, cual es la DISTINTIVIDAD. No consta un creador singular ni identificable, ni tampoco impronta personal atribuible a un sujeto específico, pues son utilizados por varias personas hasta permear a toda una colectividad, y es esta comunidad la que los adapta a su vida personal y social, de acuerdo a los autores LOWENSTEIN y WEGBRAIT “...no es posible identificar a un ‘autor’ de las expresiones culturales artísticas del folclore, ya que éstas pertenecen a toda la comunidad que las integra a su vida social, mientras que las obras protegidas por el derecho de autor pertenecen a uno o varios autores conocidos que las crearon...”, pues no existe siquiera un registro que defina quién lo creó, mas sí existe el conocimiento de la transmisión colectiva que se ha hecho sobre estos modismos dada de generación en generación. El dinamismo social se encargado de hacer perdurar o incluso hacer desaparecer ciertos costarriqueñismos,*





*pues conforme sean aceptados y utilizados así mismo permanecerán dentro de la cultura y tradición local. A manera de ejemplo podríamos decir que tan expresión cultural es el costarriqueñismo “upe”, que existe desde el siglo XIX, como lo es “tenga paz”, que cuenta con menos de una década de existencia, tal es el reconocimiento que se le da a cada una de estas locuciones costarricenses, que incluso el mismo accionado los promueve como tales y es así como los percibe el consumidor.*

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

*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).*

*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.*

*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.*

*Así las cosas, en el presente caso, el nombre comercial solicitado contiene la expresión “PURA VIDA”, por lo que ésta no puede ser apropiable por una persona física o jurídica, ya que tal y como se indica, es una expresión de uso común, idiomática, que si bien en el pasado fue objeto de apropiación, actualmente en su evolución, por ser*



*una frase de uso común, no puede ser objeto de registración, tal y como lo ha venido resolviendo este Tribunal, como por ejemplo en el voto No. 304-2006 de las once horas del veintiséis de setiembre de dos mil seis.” (el subrayado no es del original).*

*En cuanto al costarriqueñismo “morón”, destacamos que se trata de un término de usanza común que remonta al siglo XX, utilizada primeramente por nuestros antepasados para hacer alusión a “dar una vuelta, salir a pasear” posteriormente adquirió la connotación que hoy en día se le da que es “correr”. Es reconocido a nivel nacional el significado de “morón” para hacer alusión a “partido informal de futbol” y que incluso ha llegado a ser utilizado para cualquier partido de futbol. 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.*

*II.- 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 referirse partidos de futbol informales, o incluso cuando se va a ver un partido de futbol formal “mae, ¿dónde vemos la mejenga?”, 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 cueros, imitaciones de cuero, bolas de futbol, bolsos deportivos, sea propiedad de una empresa que no tiene injerencia ni derecho alguno sobre el jergalismo.*

*Su significado está contemplado en diferentes diccionarios de costarriqueñismos según se constata en la prueba aportada, tal y como se muestra a continuación:*

*El sitio web <http://costarriquenismos.com/moron/>, incluye dentro de sus costarriqueñismos el significado de “morón”:*

*Asimismo, es un jergalismo que es constantemente utilizado en los medios de comunicación que circulan a nivel nacional conforme se demuestra 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.*

*Dentro de los elementos probatorios aportados y adicionales se citan los siguientes, así:*

*Publicaciones digitales en “blogs” y perfiles de redes sociales, en los cuales el costarricense “morón” es utilizado como nombre de la mismas o en alguno de los contenidos.*

*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 “morón” significa “acción de correr”, quiere decir que el costarricense utilizará este modismo para referirse a “indumentaria relacionada con la práctica del deporte de correr tales como camisetas deportivas, shorts y pantalonetas deportivas, calzado deportivo, entre otros.” de esta expresión jergal. Bajo esta inteligencia comprendemos que el registro de “morón”, fue en realidad el registro de “correr”, denominativo carente de la distintividad suficiente para productos directamente relacionados con deportes, especialmente el deporte de correr o caminata.*

*En cuanto al argumento del accionado, que acoge el Registro en su resolución, sobre las marcas inscritas por parte de mi representada, “A lo tico”, registro no. 224405, y a “A lo latino”, registro no. 230115, no entiende esta representación la relación que se hace, pues es nuevamente arbitrario que en una resolución en la cual se está resolviendo “X”, se entre a discutir “Y”, no teniendo porqué salir a colación otras marcas que no son el fondo de la discusión de la nulidad misma. Tal y como se mencionó en el primer aparte, lejos de llevar a cabo un análisis casuístico, el Registro echa mano de sus argumentos en sustentos y existencias de otros registros que no son de esta discusión, extralimitando el uso de sus potestades y demostrando la precariedad de un argumento mecánico y repetitivo para resolver un proceso.*

**CUARTO. LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca: “(...) cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)”. Se recoge una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. 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.

Su artículo 37 establece la posibilidad de anular un registro cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7 por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8 por derechos de terceros (nulidad relativa).

Uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que la marca registrada 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, que además son motivos de nulidad.

En el caso de la marca **MORON** 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, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los incisos c) y g) del artículo 7.

Los agravios del recurrente, en su mayoría, van dirigidos a indicar a esta instancia que la denominación **MORÓN** 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 “MORON”



adolesce 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*”. *Ibíd.*, 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.*”, *Ibíd.*, 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 individuo solo, 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.

**APTITUD DISTINTIVA DE TÉRMINOS DEL LENGUAJE POPULAR COSTARRICENSE.** La normativa marcaría 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, 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”.

Como se había indicado, el artículo 2 de la Ley de Marcas define a 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 aptitud distintiva 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 a efecto de determinar si cumple con el requisito de la aptitud distintiva. Para el apelante según se pudo observar en sus agravios, el término debe entenderse como un costarriqueñismo o una frase de la idiosincrasia utilizada para referirse a “*dar una vuelta, salir a pasear*”.

Del análisis integral del presente expediente se logra determinar que el término **MORON**, no es un término que se utilice en la actualidad para referirse a *dar una vuelta, salir a pasear*, no es un vocablo reconocido por la mayoría de la población nacional. 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 no es reconocido por la totalidad de la población como parte de su idiosincrasia.

En consecuencia, la expresión **MORON** 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 **MORON**, no es percibida por la totalidad de la población nacional como representativa de la cultura lingüística nacional, 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.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal concluye, que el signo marcario **MORON** 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 13:35:08 horas del 7 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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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 13:35:08 horas del 7 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma. El juez Leonardo Villavicencio Cedeño pone nota. 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**

### **NOTA DEL JUEZ LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO**

Quien suscribe, si bien llega a la misma conclusión que la mayoría del Tribunal en cuanto a lo que debe ser resuelto, respetuosamente disiente de la motivación dada, y se contestan los agravios de la empresa apelante en los siguientes términos:

Sobre el uso de plantillas por parte del Registro de la Propiedad Industrial para la resolución del presente asunto: más que un agravio, encontramos una queja de la empresa apelante, que encuentra inapropiado el hecho de que la autoridad registral utilice plantillas para la resolución

de varios casos en similar condición al ahora bajo estudio, pero sin explicar cómo este hecho afecta la fundamentación o validez de la resolución concretamente apelada. En todo caso, lo que la empresa apelante denomina “esfuerzo probatorio” es la presentación de una serie de documentos tendientes a demostrar que la palabra MORON constituye un costarriqueñismo y dejar claro cuál es el significado que se le da en la sociedad costarricense, lo cual no es objeto de cuestionamiento ni de parte del Registro ni del suscrito, por lo tanto el uso de la plantilla no afecta en nada el fondo de lo resuelto.

Sobre los tratados internacionales invocados: como parte de los agravios expresados, han sido traídos a colación tres tratados internacionales que considera la empresa apelante fueron desaplicados por parte del Registro de la Propiedad Industrial al momento de inscribir la marca que ahora se aduce nula, sin embargo éstos no pueden ser considerados como parte del marco de calificación que debe emplearse al estudiar solicitudes de inscripción por los siguientes motivos:

- 1- Convención centroamericana para la protección del patrimonio cultural: no forma parte del marco jurídico costarricense por no haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa (párrafo primero del artículo 7 de la Constitución Política).
- 2- Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: fue incluida en la esfera jurídica nacional mediante la ley 8560, sin embargo para que sus postulados cobren vida y pueda ser considerada parte del marco de calificación de signos distintivos, deberían de haberse identificado y definido los costarriqueñismos que forman parte del patrimonio cultural inmaterial presentes en Costa Rica que se pretendan salvaguardar, y a partir de ellos haber creado el (los) inventario(s) de elementos protegidos que se establece en su capítulo tercero artículos 11 y 12, que indican:

“III. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional

Artículo 11.-Funciones de los Estados Partes. Incumbe a cada Estado Parte:

- a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;
- b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del artículo 2º, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Artículo 12.-Inventarios.

1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente.
2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el artículo 29 cada Estado Parte proporcionará información pertinente en relación con esos inventarios.”

Al no existir el (los) inventario(s) indicados, y en atención al principio de legalidad que rige la actividad de la administración registral, no es dable considerar que los costarriqueñismos son frases excluidas del ámbito del derecho de exclusiva marcario basándose en la idea de que éstos son patrimonio cultural inmaterial nacional protegido de acuerdo a este convenio.

- 3- Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y su anexo: fue incluida en el medio jurídico nacional mediante la ley 8916, pero para considerar que sus postulados puedan pasar a formar parte del marco de calificación que debe aplicar el Registro de la Propiedad Industrial, debe existir una política nacional que en forma objetiva identifique los costarriqueñismos y que expresamente los excluya de la posibilidad de otorgamiento de un derecho de exclusiva marcaria. De acuerdo al decreto ejecutivo 38325-C la competencia para la emisión de dicha política recae en la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud, y ésta debe ser comunicada al Comité Intergubernamental para la Protección y la Promoción

de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de dicha convención; y no es un tema que pueda asumir la administración registral por su cuenta por no contar con la competencia necesaria para ello.

En definitiva, y de acuerdo al principio de legalidad que rige la actuación de la administración registral (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), los convenios internacionales citados por el apelante no forman parte del marco de calificación que ha de aplicar el registrador a la hora de estudiar una solicitud de marca, y no se puede considerar que el Registro de la Propiedad Industrial haya actuado mal o erróneamente al otorgar el registro como marca a la palabra MORON.

Sobre los demás agravios expresados por la empresa apelante: éstos se resumen y contestan a continuación:

- 1- Mediante el derecho de exclusiva marcario se está extrayendo del dominio público el uso del costarriqueñismo MORON: el contenido del artículo 25 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, no es absoluto como lo expone la empresa apelante, sino que se encuentra relativizado por el principio de especialidad, y el derecho es otorgado para que la marca pueda ser explotada en el comercio única y exclusivamente como un medio identificador para los productos de su listado, sea vestido, calzado y sombrerería. No puede ponerse en entredicho un registro otorgado bajo la idea de que, probablemente, la empresa titular ejercerá su derecho de exclusiva en el sentido de impedir el uso del costarriqueñismo en ámbitos que superan el de la especialidad marcaria, como lo sería un uso cultural o social que no tiene nada que ver con la identificación de vestido, calzado y sombrerería en el mercado nacional. Será la autoridad competente de cada caso concreto en el que la empresa titular quiera hacer valer su derecho de exclusiva en donde se valore si verdaderamente éste es suficiente para acoger los agravios expresados, o si más bien deberán ser rechazados,





pero no puede la administración registral anular un registro otorgado bajo un esquema preventivo de protección a bienes culturales, máxime cuando no ha existido un proceso de objetivación de bienes culturales inmateriales que permita a la administración registral introducir los costarriqueñismos al marco de calificación de signos distintivos.

- 2- La marca necesita tener originalidad e impronta personal: la originalidad y la impronta personal son requisitos que deben tener las obras sujetas al derecho de autor, pero que no se pueden trasponer a las marcas. Para que un signo pueda convertirse en una marca registrada y así gozar del derecho de exclusiva debe de poseer aptitud distintiva respecto de los productos y/o servicios que pretende hacer distinguir en el mercado, y para ello dicho signo puede estar constituido por palabras conocidas y que se utilizan a diario por todas las personas, ya que la aptitud distintiva no proviene del hecho de que éstas sean novedosas en el sentido de no existir previamente, sino que nace del hecho de que la relación palabra-producto/servicio no resulte ser exclusivamente genérica o únicamente descriptiva y más bien sea o evocativa o arbitraria.
- 3- La palabra MORON se usa entre los costarricenses para dar la idea de salir a pasear o correr y su uso no es distintivo respecto de vestido, calzado y sombrerería porque es su sinónimo coloquial: siguiendo los parámetros expuestos por la empresa apelante respecto del significado de este costarriqueñismo, el suscrito considera que no es dable pensar que sea un sinónimo de uso coloquial para referirse a vestido, calzado y sombrerería, y por ende si presenta aptitud distintiva respecto de los productos para los que fue registrada.

En definitiva, ni el Registro de la Propiedad Industrial ni el suscrito han puesto en tela de duda que la palabra MORON sea un costarriqueñismo. Pero a diferencia de la argumentación dada por la empresa apelante, se considera que precisamente por el significado que se le da en la sociedad costarricense ésta presenta la aptitud distintiva necesaria relacionada con vestido, calzado y sombrerería, ya que no es una forma de llamarle a dichos productos en el comercio nacional ni les describe característica alguna, además que tampoco llama a engaño en el consumidor. En todo caso, el derecho de exclusiva conferido solamente podrá verse



consolidado a través de un efectivo uso en el comercio nacional, uso cuya naturaleza deberá corresponder al de una marca y no al de otras figuras de la propiedad industrial, tema que no está bajo estudio en el presente asunto.

**Leonardo Villavicencio Cedeño**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90.**