



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2007-0345-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca **FINLANDIA** (diseño)

Finlandia Vodka Worldwide Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2567-05)

Marcas y otros signos

### ***VOTO N° 217-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Salazar Villalobos, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos cincuenta y uno, en su condición de apoderado de la empresa Finlandia Vodka Worldwide Ltd., organizada y existente bajo las leyes de Finlandia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, siete minutos, catorce segundos, del once de julio de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha doce de abril de dos mil cinco, el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, representando a Finlandia Vodka Worldwide Ltd., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio





en clase 33 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebidas alcohólicas, incluyendo destilados espirituosos.

**SEGUNDO.** Que a las once horas, siete minutos, catorce segundos, del once de julio de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha trece de agosto de dos mil siete, Finlandia Vodka Worldwide Ltd. apeló la resolución final indicada.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Que la marca FINLANDIA se encuentra registrada en su país de origen, Finlandia, bajo el número 76672, desde el 23 de febrero de 1981 y vigente hasta el 23 de febrero del 2011, en clase 33 para distinguir vodka. (Ver folios 541 a 548).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad



Industrial basó su rechazo al registro solicitado argumentando que el signo no contiene la suficiente distintividad marcaria, además de que lo considera violatorio de los incisos l y m del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte, el apelante, entre varios argumentos, solicitó la aplicación del registro “tal cual es” del artículo 6 quinquies de la Convención de Paris.

**CUARTO. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO “TELLE QUELLE” CONTENIDO EN EL CONVENIO DE PARIS.** Los derechos de propiedad intelectual que se otorgan a un titular en virtud del registro de su marca en el Registro de la Propiedad Industrial, están sujetos al principio de territorialidad. La doctrina argentina ha explicado dicho principio así:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional.

Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio.

Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)

Por más que la marca extranjera esté registrada en varios países, el principio de territorialidad otorga preeminencia a la marca registrada en la Argentina. (...)

Una excepción legal al principio de territorialidad está dada por la reivindicación de prioridad unionista de una marca (art. 4° del “Convenio de París”). (...)



Otra excepción al principio de territorialidad está dada por la llamada marca *telle quelle* (tal cual es).” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp. 51-52.** (Subrayado nuestro).

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. En él se contienen los dos principios señalados cuya virtud consiste en romper con la territorialidad de los derechos conferidos por el registro de una marca. En su artículo 4 se recoge el principio de reivindicación de prioridad unionista, desarrollado por nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 5°. Y en su artículo 6 quinquies recoge el principio de protección de la marca unionista “tal cual es”, sin desarrollo en la legislación nacional, que indica:

“Artículo 6 quinquies. Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es")

A.

1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.



B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no está conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.

C.

- 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.
- 2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D.

Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E.

Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.



F.

Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.”

El tratadista **Manuel Lobato** nos explica cuál es la razón de ser de dicha norma:

“La protección *telle quelle* se encuadra, por tanto, en el impulso internacionalista característico del Convenio de la Unión de París. Para beneficiarse de la protección unionista se requiere que la marca *telle quelle* se halle regularmente registrada. En esencia consiste en que, una vez registrada la marca en el país de origen, los demás Estados parte del CUP están obligados a aceptarla y protegerla, aun cuando en lo que respecta a su forma, esto es, en lo que respecta a los elementos que la componen no se ajuste a los requisitos de la legislación nacional (BODENHAUSEN). Esta regla se aplica tradicionalmente a marcas formadas por número, letras, apellidos, nombres geográficos, escrituras o signos peculiares.” **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 272.** (Subrayado nuestro).

Las Autoridades costarricenses estamos en obligación de dar aplicación a dicho principio, aún y cuando no haya sido desarrollado por nuestra legislación. La doctrina señala las bondades y desventajas para quien solicita una marca “tal cual es”, siendo su bondad el poder exceptuar la aplicación de las causales nacionales de rechazo del registro, y su desventaja la total dependencia del registro originario.

“Si el solicitante lo peticiona, puede ser de aplicación el art. 6° *quinquies* del Convenio de París (marca *telle quelle*), y por ello, en caso de que se acompañe la prueba de un registro regular en el país de origen del solicitante, la oficina nacional solo podrá denegar el registro por alguna de las causales establecidas en el citado art. 6° *quinquies*, sección B del Convenio, es decir, cuando afectan derechos adquiridos de terceros, cuando carecen de



distintividad, son descriptivas o usuales en el lenguaje corriente o por ser contrarias al orden público en el país receptor.” **Martínez Medrano et. al., op. cit., pp. 53-54.**

“Pero esta ventaja tiene como contrapartida los inconvenientes que trae consigo la dependencia existente entre las marcas paralelas registradas *telle quelle* en los restantes países de la Unión y la marca registrada en el país de origen.” **Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2da edición, 2004, p. 713.**

“Como contrapartida, existe dependencia absoluta de la marca protegida *telle quelle* en un Estado respecto de la marca del país de origen, por lo que, si ésta es anulada, también se anulará la marca protegida *telle quelle* en otro Estado, aunque sí que puede renunciarse a esta última sin afectar la validez del primer registro del que deriva la protección *telle quelle* (...)” **Lobato, op. cit., p. 272.**

En el presente caso, como bien señaló el **a quo** en su resolución final, nos encontramos ante una indicación geográfica, sea FINLANDIA. En la práctica, la aplicación del principio de protección unionista “tal cual es” se ha dado mayoritariamente en marcas de índole geográficas:

“De este modo, si en el país de origen ha sido aceptada como marca una denominación geográfica propia del país, no puede posteriormente en otro Estado del CUP rechazarse esa marca porque sea una denominación geográfica en el país de origen. Así, p. ej., si en Estados Unidos se admite la marca Philadelphia para quesos o en Irlanda Waterford para cristales o en Suiza Insulin Berna (STS 26-IX-1974, c-a), no cabrá posteriormente en otro Estado distinto del de origen rechazar la protección argumentando que el nombre es geográfico. Debe haber protección *telle quelle* si ésta es invocada.” **Lobato, op. cit., p.p. 272-273.**



Aplicando los principios transcritos a la actual solicitud, y habiéndose comprobado el registro de la marca FINLANDIA en Finlandia, lo procedente es continuar con el procedimiento de solicitud de registro bajo los principios apuntados. Aún y cuando la marca inscrita en Finlandia es denominativa, mientras que la que se solicita en Costa Rica es mixta, la diferencia apuntada queda cubierta por el permiso estipulado por el 6 quinquies C 2), que permite pequeñas variaciones en el diseño siempre y cuando no se altere su esencia, cual es el presente caso.

No obstante, considera este Tribunal que, si la esencia de la protección tal cual es radical en la dependencia del registro original, y siendo que el registro de una marca no se hace tan solo por su diseño en sí mismo, sino por su relación con uno o varios productos o servicios que se pretenden distinguir, y estando claro que la marca original se registró para distinguir vodka, en aplicación de la facultad dada a la Administración de limitar la lista de productos, contenida en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, deberá continuarse con los procedimientos indicándose que la marca solicitada lo será para distinguir vodka únicamente.

**QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Siendo que la protección “tal cual es” puede ser invocada en los países que conforman el Convenio de la Unión de París, y habiéndose demostrado el requisito de inscripción previa en el país de origen de la marca “Finlandia”, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Finlandia Vodka Worldwide Ltd. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, siete minutos, catorce segundos, del once de julio de dos mil siete, la que se revoca en este acto para en su lugar ordenar la continuación del procedimiento de registro de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Salazar Villalobos representando a Finlandia Vodka Worldwide Ltd. contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once





horas, siete minutos, catorce segundos, del once de julio de dos mil siete, la cual en este acto se revoca y en su lugar se ordena continuar con el procedimiento del registro de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-**NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias*

*Dr. Pedro Suárez Baltodano*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

Inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55