

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2005-0149-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de marca de fábrica “MONTEVERDE COSTA RICA”**

**Productores de Monteverde, S. A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp.6766-03)**

### ***VOTO N° 236 - 2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del seis de octubre dos mil cinco.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María Lupita Quintero Nassar, mayor, soltera, abogada, vecino de San José, portadora de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y cuatro-seiscientos setenta y cinco, en su condición de Apoderada Especial, de la empresa **PRODUCTORES DE MONTEVERDE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatro mil quinientos noventa, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y dos minutos y dos segundos del diez de noviembre de dos mil cuatro.

#### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticuatro de setiembre de dos mil tres, la Licenciada María Lupita Quintero Nassar, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“MONTEVERDE COSTA RICA”**, sin reserva del término Costa Rica (f.14), para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO:** Que por resolución de las doce horas cuarenta y dos minutos y dos segundos del diez de noviembre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, fundamentados en los artículos 7 literal L y 3 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y considerando que el distintivo marcario Monteverde Costa Rica carece de toda distintividad y que Monteverde corresponde al distrito noveno del cantón primero de la provincia de Puntarenas, dispuso: “ **POR TANTO:** *Con base en la (sic)razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada....”*

**TERCERO:** Que en fecha nueve de diciembre de dos mil cuatro, la Licenciada Quintero Nassar, en su condición dicha, presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución número 1962-DO de las doce horas cuarenta y dos minutos y dos segundos del diez de noviembre de dos mil cuatro, alegando que la marca Monteverde, ha estado en el mercado costarricense por muchos años, su comercialización se ha extendido a nivel internacional, principalmente dentro de la región centroamericana; que el consumidor tanto a nivel nacional como internacional reconoce el producto de fabricación costarricense por el nombre de su marca; que la marca Monteverde en clase 30 está registrada desde el año 1992 bajo los números 78305 y 146760, inscrita bajo las mismas condiciones y por el mismo titular; que Productores de Monteverde S.A. fabrica sus productos en su planta ubicada en Monteverde, de ahí que la marca no induce a error pues el consumidor sabe con certeza el origen de sus productos; solicitando que se revoque la resolución de marras y que se inscriba la marca Monteverde Costa Rica en clase 32.

**CUARTO:** Que por resolución de las diez horas treinta y un minutos del ocho de febrero de dos mil cinco el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por considerar que los argumentos y pruebas alegadas no desvirtúan la resolución recurrida la cual se encuentra ajustada a derecho y admite el recurso de apelación.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**QUINTO:** 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: En cuanto a la prueba para mejor proveer.** Este Tribunal con el carácter de prueba para mejor proveer requirió a la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas del veinticuatro de agosto del año en curso, certificación de las fechas de publicación de los edictos de la marca “Monteverde Costa Rica”, la cual fue presentada mediante oficio AJRPI-537-05 de fecha 26 de agosto de 2005, visible a folios del 37 al 39, atestados que han sido tenidos a la vista a los efectos de dictar esta resolución.

**SEGUNDO: En cuanto a los hechos probados.** Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la Licenciada María Lupita Quintero Nassar es apoderada especial de la empresa Productores de Monteverde, Sociedad Anónima (ver folio 17).

**TERCERO: En cuanto a los hechos no probados.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**CUARTO: En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas en general. 1.-)** Doctrinariamente, la marca, puede definirse, como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en los numerales 2° y 3°, establece de alguna forma las características que debe contener toda marca a efecto de su registrabilidad, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, quien de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; b) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que permite la publicación y el archivo del signo solicitado en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca. Así, un signo es registrable como marca cuando cumple con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. **2.-)** Consecuentemente, la marca, como signo que distingue un producto o un servicio de otro, juega un papel preponderante, sustentando como función general el exaltar la calidad de un producto mediante la publicidad de éste, pues no es posible efectuar la publicidad de un objeto o servicio dado sin una marca que lo identifique. Desde esta perspectiva, la marca como tal, guarda tres finalidades: a) permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, indicándole cuál es la empresa que lo ha fabricado o prestado, según el caso, permitiéndole al público consumidor una asociación entre uno y otro; b) distinguir un producto o servicio de otro, especialmente de aquellos de la misma especie; y c) permite la publicidad de un determinado producto o servicio por cualquier medio publicitario. **B) Sobre la protección de las indicaciones geográficas:** Las designaciones comerciales también abarcan las indicaciones geográficas, las cuales son definidas en la Parte II, Sección 3, artículo 22, punto 1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), como: “...*las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico*”. Asimismo, el punto 2 del precitado artículo 22, establece que: “... *los Miembros*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967) 3.- Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. 4.-La protección prevista en los párrafos 1, 2, y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que estos (sic) se originan en otro territorio...” (Lo subrayado no es del original). A lo interno, la legislación marcaría, en el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define Indicación Geográfica como: “ Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.” y Denominación de origen como : “ Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos”, por ser un tipo específico de indicaciones geográficas. De conformidad con lo que al efecto establece el artículo 3º párrafo segundo de la misma Ley, es procedente la inscripción de marcas relativas a indicaciones geográficas, referidas a nombres geográficos, nacionales o extranjeros “siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.” (Lo subrayado no es del original). Dejan*

claro las anteriores citas que, una indicación geográfica sugiere que un producto determinado procede de una zona concreta, mientras que la denominación de origen, la idea subyacente es que algunos productos poseen ciertas cualidades específicas debido a su lugar de origen. Registralmente, una indicación geográfica, como signo que distingue un producto o servicio de otro, debe sustentar suficiente distintividad y su empleo no sea susceptible de crear confusión. **C.-) Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante.** **1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7, literal L y el artículo 3 párrafo segundo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ **Monteverde Costa Rica**”, por carecer dicho signo de toda distintividad, por corresponder Monteverde al distrito número nueve del Cantón Primero de la Provincia de Puntarenas, y por ser Costa Rica el nombre de nuestro país el cual no es de apropiación particular. **2.-)** La empresa “Productores de Monteverde, S. A.” destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la marca Monteverde ha estado en el comercio durante mucho tiempo, y se ha convertido en un icono de nuestra cultura al hablar de quesos y productos lácteos en general; que su comercialización se ha extendido a otros países de la región; que en el caso de Monteverde Costa Rica, se está ante una denominación de origen totalmente distintiva por su uso continuo desde hace años en el comercio y, que no produce confusión en el consumidor, ya que el producto se fabrica y comercializa en la localidad de Monteverde, Puntarenas, de la Cooperativa Monteverde; que la marca “Monteverde” está inscrita en clase 30 desde el año 1992, bajo las mismas condiciones y por el mismo titular; que la marca solicitada le fue publicado el edicto sin tener ninguna oposición y el incumplimiento con lo establecido en el artículo 3 y 7 de la Ley de Marcas fue señalado con posterioridad. **3.-)** Al respecto, considera este Tribunal que los fundamentos que motivaron a que el Registro de la Propiedad Industrial resolviera rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **MONTEVERDE COSTA RICA**, no son procedentes y por ende, la resolución recurrida debe revocarse, por las siguientes razones: **1)** Resulta aceptable la tesis del recurrente cuando alega que el momento oportuno para que el Registro señalara que la marca no cumplía con lo establecido en el Artículo 3 y

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000) había transcurrido pues se había publicado edicto y no se habían presentado oposiciones. Efectivamente, los artículos del 13,14,15,16 y 18 de la Ley de Marcas contienen la regulación del procedimiento de inscripción de una marca, el cual debe seguir los siguientes pasos: Primero, debe hacerse un examen de forma de la solicitud, a fin de comprobar que cumple con lo que dispone el artículo 9 de dicha Ley y su Reglamento; luego, debe hacerse un examen de fondo con el propósito de verificar que la marca cuyo registro se solicita no incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma Ley, de estarse dentro de ese presupuesto el Registro notificará al solicitante sobre las objeciones y concederá 30 días hábiles para que conteste al respecto y de estimar que subsisten las objeciones señaladas denegará el registro solicitado y, si no se presentare impedimento alguno de los antes señalados, el Registro ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación del aviso en el Diario Oficial, otorgando a los interesados un término de dos meses, contados a partir de la primera publicación, para presentar la o las oposiciones que hubieren contra la inscripción solicitada y de no haberse presentado ninguna el Registro procede a inscribir la marca que se solicita. Nótese, que en el presente caso ya se había realizado la fase de examen de forma y fondo por parte del Registrador y de publicación en el diario oficial La Gaceta, pues según se confirma con la prueba para mejor resolver solicitada por este Tribunal, dicha publicación había sido efectuada los días 27, 28 de noviembre y 1 de diciembre del año 2003 (folio 38) y no consta en autos presentación de oposiciones, por lo que al haber concluido dichas fases lo que procedía era continuar con el trámite inscriptorio de la marca solicitada y no como se hizo en definitiva, dictar resolución de fondo por la cual se declara sin lugar la solicitud presentada fundamentándose en el artículo 7 literales L, el artículo 3 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la falta de distintividad del distintivo marcario, separándose de ese modo del procedimiento correcto contemplado en la Ley de Marcas citada. Es claro para este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial en apego al principio de Legalidad y el de Seguridad Jurídica contemplado en artículo 1º de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público ( N° 3883 de 30 de mayo de 1967)

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

que rigen su actuación, puede aún y cuando hubiera autorizado la publicación del edicto al observar una defectuosa calificación del documento rectificar, a efecto de no permitir la inscripción de una marca incurso en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley, no obstante, igualmente debe ese Registro tener presente que por imperativo de ley ha de mantenerse el debido proceso, lo cual en el presente caso no se da, puesto que previo al dictado de la resolución final se omitió conferir la audiencia cuya regulación contiene el artículo 14 de la citada ley, violentándose en definitiva el derecho de defensa de la solicitante. 2) Asimismo, realizado el examen de los vocablos que componen la marca de fábrica y de comercio que se solicita **MONTEVERDE COSTA RICA**, se aprecia que sobre el nombre de nuestro país efectivamente la parte solicitante mediante escrito de fecha 18 de junio del 2004 visible a folio 14 aclara que sobre el término Costa Rica no hace reserva renunciando de esta forma a la exclusividad sobre este término ya que resulta irregistrable por Ley; en cuanto al término Monteverde el mismo en modo alguno resulta evocativo de cervezas, aguas minerales y gaseosas, bebidas no alcohólicas, bebida y zumos de frutas; siropes u otras preparaciones para hacer bebidas, y por ende, no está definiendo la categoría a la que pertenecen los productos que pretende proteger y distinguir la marca que busca protección, pues las palabras que la componen no tienen relación alguna con esos productos. Por otro lado, tampoco podría considerarse que esa marca está compuesta de términos genéricos, que den lugar a afirmar que esas palabras “Monteverde Costa Rica” definen la categoría o el tipo al que pertenecen los productos que se pretenden proteger. Nótese además, que la palabra “MONTEVERDE” aparte de corresponder al nombre de un lugar geográfico de nuestro país, al distrito 09, del cantón 01, de la Provincia de Puntarenas, es una palabra que no tiene significado alguno, pues una vez consultado el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Edición 2001, tal y como se presenta carece de connotación conceptual o significado idiomático. En razón de ello, se considera que la marca que se solicita “Monteverde Costa Rica”, advirtiéndose la renuncia de los términos Costa Rica sobre los que nadie puede pretender privilegio, otorga distintividad al producto, haciendo posible que el consumidor los diferencie de otros, sin que se confunda con las características esenciales o primordiales de esa marca.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Con relación a la característica distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado: *“La distintividad, principal requisito, es la razón de ser de la marca, ya que es esta característica la que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios ofertados por un empresario, de otros de la misma clase o similares. Si una marca llega a confundirse con los signos de otro productor, este signo no permitiría que el producto tenga en el mercado su individualización propia, no será reconocida por los consumidores, ni será asociada con el producto de que desea adquirir por parte del consumidor, por lo que no cumplirá el objetivo perseguido por su titular.”* (Proceso No. 37-IP-2000 dentro del Proceso Interno No. 4432-97, Quito, 25 de agosto de 2000). **3)** Por otra parte, la conjunción de los vocablos que se solicitan como marca MONTEVERDE COSTA RICA no pueden considerarse como atributivos de ninguna cualidad a las bebidas o las preparaciones que se pretenden proteger en la clase 32 Internacional. Asimismo, con la autorización de la inscripción de esa marca de fábrica y de comercio, no se estaría induciendo a error o a confusión al público consumidor respecto del origen, procedencia y las cualidades de los productos que protege y distingue dicha marca, toda vez que, bajo fe de juramento se declara que el domicilio del establecimiento fabril es Monteverde, Puntarenas (ver folios 1 y 2) además; los términos que componen la marca no pueden considerarse sinónimos de cualidades, ni de cualidades de los productos protegidos en clase 32 Internacional, pues no se tiene por demostrado que la región de Monteverde por sus factores naturales o humanos, determine la calidad de productos como cervezas, aguas minerales bebidas entre otros. En consecuencia, la solicitud de la marca de fábrica y de comercio de análisis, se ajusta a lo que en doctrina se ha señalado respecto a la procedencia de la registración de los nombres geográficos, ya que: *“... Éstos, en tanto no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común, pueden ser registradas... El nombre geográfico, a pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vez que sea de fantasía con relación a los productos o servicios que va a distinguir. No lo será cuando ese nombre geográfico dé la idea de un origen específico. En este caso no sólo será engañoso y por ello irregistrable, también lo será por indicar un origen y por ende, será de libre empleo por quienes en ese lugar fabriquen sus productos....”* (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas,

Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, págs. 65 y 66). El Tribunal Andino en su resolución 20 IP-98 de 7 de agosto de 1998 señaló que “...las indicaciones geográficas son aquellas que mencionan o reproducen el nombre de cualquier lugar de un país, de una región o de una localidad para identificar la calidad y las características determinadas del producto. Cosa distinta son las indicaciones de procedencia para identificar el lugar de producción o la residencia del fabricante. El arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1958 otorga protección a la denominación de origen contra la usurpación o imitación de la misma”. De lo anterior, se puede determinar que la marca de fábrica y de comercio “**MONTEVERDE COSTA RICA**”, reúne los elementos esenciales de distintividad en grado suficiente como para no inducir a confusión o error al público consumidor, que dichos términos no dotan, en manera alguna, de cualidades esenciales o características a los productos que se pretende amparar con ella y que no crea confusión respecto del origen, ajustándose a lo establecido en el párrafo segundo del numeral 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no contraviniendo en consecuencia, lo dispuesto por el inciso l) del artículo 7 de la Ley de referencia. Ha de tenerse presente que las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos que identifican a una localidad o a una zona geográfica y, pueden ser registrados como marcas siempre que no sea falsa o engañosa (artículo 71 Ley de Marcas) y, que las denominaciones de origen están constituidas por el nombre de un país o de una región específicos que identifica un producto y que sus calidades se deben a su origen geográfico, siendo susceptibles de registro como tales pero no como marcas. En razón de lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa **PRODUCTORES DE MONTEVERDE, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuarenta y dos minutos y dos segundos del diez de noviembre de dos mil cuatro, la cual debe ser revocada y continuar con los procedimientos de inscripción de la marca de fábrica y de comercio MONTEVERDE COSTA RICA en clase 32 Internacional, si otra causa ajena a la aquí examinada no lo impidiere.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**QUINTO: 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, Ley No. 8039; 126, inciso c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, doctrina, jurisprudencia y citas normativas que anteceden, se declara **con lugar** el Recurso de Apelación presentado por la empresa **PRODUCTORES DE MONTEVERDE, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuarenta y dos minutos dos segundos del diez de noviembre de dos mil cuatro, la cual se **revoca** y en su lugar se ordena continuar con los procedimientos de inscripción de la marca de fábrica y de comercio MONTEVERDE COSTA RICA en clase 32 Internacional, si otra causa ajena a la aquí examinada no lo impidiere. - 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 y las pruebas aportadas por el recurrente, a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

***Licda. Yamileth Murillo Rodríguez***

***Lic. Guillermo Castro Rodríguez***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. William Montero Estrada***