



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0547-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 228859 correspondiente a la marca de fábrica “CHIVERRE”

DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial, Expediente Origen N° 2013-2710/228859)

Marcas y otros signos distintivos.

VOTO N° 254-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las ocho horas cincuenta y cinco minutos del tres de mayo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado, vecino de Heredia en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, cédula jurídica número 3-101-191251 en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:36:29 horas del 20 de mayo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre del dos mil catorce, el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, interpuso solicitud de nulidad contra la marca “**CHIVERRE**”, inscrita bajo el registro número **228859**, 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), d) y g), 8 inciso k) 37 y 38 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,



artículo 48 del Reglamento a la ley de Marcas, así como lo dispuesto en el artículo 46 de la constitución política, 166 y 170 de la Ley General de Administración Pública.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:36:29 horas del 20 de mayo de 2015, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra la marca “**CHIVERRE**”, inscrita bajo el registro número **228859**, en clase 21 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 09:24:44 horas del 26 de junio de 2015, admite el recurso de apelación. Una vez otorgada la audiencia de reglamento el recurrente no expresó agravios 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, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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



1. Que el signo **CHIVERRE**, registro número 228859, para proteger y distinguir: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional; fue presentado para su registro en el Registro de Propiedad Industrial el 22 de marzo de 2013 por la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**, logrando su inscripción el 19 de julio del año 2013.
2. Que la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**, titular del signo **CHIVERRE**, se dedica a la elaboración de artículos varios que son etiquetados con temas referentes al español costarricense [costarriqueñismos], las tradiciones y manifestaciones folclóricas, el arte y la literatura. (<http://www.arteria.co.cr/>).
3. Que el término “**CHIVERRE**” está incluido en la obra del autor Miguel Ángel Quesada Pacheco, titulada: Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, 2007, página 124, como un costarriqueñismo que se refiere a: “humorístico. Por comparación, estómago grande y abultado”.
4. Que el término “**CHIVERRE**” se utiliza en páginas web especialmente blogs, como parte del hablar informal o jergal costarricense para referirse a “estómago grande”. (folios 8 al 15)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:36:29 horas del 20 de mayo de 2015, declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra el registro de la marca de fábrica **CHIVERRE** número 228859, 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 lo conducente en el escrito inicial de la solicitud de nulidad presentada, los siguientes alegatos:

“... En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas, indicamos lo siguiente:

- a. La marca registrada accionada es una expresión coloquial costarricense, un costarriqueñismo y por lo tanto un término usual en la jerga local y en el comercio costarricense, que por ende no tiene capacidad distintiva para ser registrada como signo distintivo en ninguna clase del Nomenclátor Internacional. Antes bien, este costarriqueñismo debe permanecer en el dominio público para ser empleada por cualquier persona y por cualquier agente económico, en cualquier tipo de actividad comercial o personal, como en efecto sucede en la práctica y se pretende demostrar en la prueba adjunta.*
- b. Se pretende por tanto retornar este costarriqueñismo así indebidamente apropiado como marca, retorne al dominio público, a la jerga local y por ende al patrimonio cultural-histórico costarricense, no susceptible de apropiación mediante derechos subjetivos.*
- c. Este costarriqueñismo debe permanecer en el dominio público, ya que otorgar un derecho exclusivo sobre cualquiera de estos modismos a quien lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que les pertenece a todos los costarricenses por igual, impidiendo de este modo la libre competencia.*
- d. Los representantes legales de mi representada, mi representada y la sociedad accionada, fueron socios durante varios años y comercializaron juntos los productos que hoy día reclama la empresa accionada como “originales”. En el marco de este asocio, y como parte de la participación conjunta en el Festival de las Artes, concibieron la idea de comercializar y distribuir juntos, camisetas con expresiones culturales costarricenses, con costarriqueñismos. La empresa accionada ejerce por tanto un acto de competencia desleal mediante el registro de la marca de referencia, en perjuicio de cualquier agente económico, aún y cuando, la expresión debe permanecer en el dominio*



público, en el patrimonio histórico-cultural costarricense, del cual no debió admitirse apropiación privada alguna.

*“CHIVERRE” al igual que cualquier otra frase tradicional, jergal o costarriqueñismo debe permanecer en el dominio público. No se puede tratar como “pirata” o como infractor, a quien como cualquier otros costarricense ha tenido oportunidad de utilizar **LIBREMENTE** esta expresión popular para cualquier propósito, siendo éste, el propósito de esta nulidad interpuesta: retornarla al dominio público, al acervo cultural costarricense de donde nunca debieron salir ni admitir registro marcario alguno ...”*

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a realizar el análisis del caso concreto, se hace necesario que este Tribunal se refiera a las nulidades en materia de marcas, siendo que la doctrina española al respecto señala que: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquellas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad, que debe ser declarada por los Tribunales. Se trata de un imperativo lógico de cierre del sistema con independencia de que la prohibición haya sido detectada por la Administración (...) en el procedimiento de concesión (...) **La nulidad de una marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo.** Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) Las prohibiciones de registro y los correspondientes motivos de nulidad pueden ser de dos órdenes diferentes, bien de interés general (nulidad absoluta), bien de interés privado (nulidad relativa). La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la idoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se).”* (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Editorial Thomson Civitas, 2ª edición, España, 2007, p. 218) (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).

En sentido similar, el maestro costarricense Eduardo Ortiz señala: *“Todo acto administrativo es medio para la realización de fines legales. Su razón de ser y su justificación están en el cumplimiento de estos fines. El medio para realizarlos es el efecto jurídico y el real del acto: aquel efecto (deberes y*



poderes nacidos del acto), llevado a la realidad, satisface el fin que el acto persigue. Es evidente que el acto debe conformarse a un esquema normativo para producir el efecto querido, pues lo contrario sería librar los fines públicos al arbitrio imprevisible del servidor público. Si la estructura del acto y sus elementos se adecuan al ordenamiento, producen el efecto y alcanzan el fin querido, desde luego que el ordenamiento comunica al acto la exigibilidad coactiva que le corresponde como un todo. Si, a la inversa, la estructura del acto discrepa del modelo normativo, el efecto no se produce y el fin puede frustrarse. Llámese validez la conformidad del acto con el ordenamiento, que normalmente le permite producir efectos jurídicos (...) Llámese eficacia la capacidad jurídica actual del acto para producirlos.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de Administración Pública (Costa Rica). Revista del Seminario Internacional del Derecho Administrativo. Colegio de Abogados de Costa Rica, Asociación Costarricense de Derecho Público, Litografía e Imprenta LIL, S.A. San José, Costa Rica, 1982, p. 409) (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).

El citado autor además menciona que: *“El Juez contencioso está llamado a velar por la integridad del ordenamiento destinado a la Administración, como producto de una cultura, a la luz de todos los elementos que intervienen en su creación y aplicación. Control de la interpretación del Derecho Administrativo por la Administración y de los hechos de cada caso, no sólo en su materialidad sino también en su valor a la luz de ese Derecho, tal es la labor consecuente del Juez contencioso. Mucho más importante o tan importante como el texto de la norma es, entonces, la racionalidad y la razonabilidad de su aplicación al caso. El aspecto más decisivo e incisivo del control de legalidad sobre la conducta administrativa es el control sobre el proceso intelectual, lógico y valorativo, que ha conducido a la Administración a actuar como lo ha hecho. En múltiples ocasiones no hay norma escrita para aplicar, sino sólo criterios de ciencia, de experiencia y de justicia social.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Op. cit., pp. 388-389) (Cursiva, subrayado y negrita no son del original). Y continúa señalando sobre este tema: *“Todo acto administrativo está llamado a producir efectos jurídicos, que por sí o por su ejecución, satisfacen necesidades públicas. Una de las condiciones y la más importante, para que esos efectos se produzcan es la conformidad del acto con el ordenamiento.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Op. Cit. p. 383) (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).**



De lo anterior resulta relevante la visión del maestro costarricense en cuanto a la inexistencia de normas escritas para la solución de casos concretos, puesto que, aun cuando el país es ya suscriptor de diversos convenios -que de inmediato advertimos-, los mismos son normas programáticas, pero sus principios (norma no escrita) ya están inmersos en el ordenamiento jurídico nacional, y por tanto su aplicación por parte de la Administración constituye un deber jurídico; pues bien, en este orden de ideas advierte Ortiz:

*“(...) Donde la haya, como en C.R., es evidente que hay principios sagrados de cada civilización jurídica, cuya violación, aunque no figuren en ningún Código sino sólo en tratados doctrinales o en la jurisprudencia, debe y tiene que causar nulidad de la norma violatoria, por alta que sea. Dispone el art. 7.3: Art. 7¹.- “Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior”. Esas normas no escritas frecuentemente alcanzan su grado de potencia normativa, mucho más que en los Códigos o en las Constituciones, en las grandes doctrinas jurídicas dominantes en la materia y en los fallos permeados por ellas. Hay una íntima correlación entre razón y justicia, tal y como son captadas por la ciencia jurídica, y validez de la conducta administrativa, por lo que ésta pretende y debe ser más que una conducta legal una conducta legitimada por su participación en esos mismos valores a través de la aplicación de la ley. El ordenamiento comprende a este efecto, juicios de valor e, incluso, de tipo científico. La legitimidad ha de medirse, entonces, en relación no sólo con normas jurídicas sino también con órdenes no jurídicos, como la lógica, la ética, la ciencia y la técnica, cuyos dictados la Administración no puede ignorar, sin caer en lo arbitrario o empírico y, por ahí, sin desafiar los dictados de la racionalidad a observar en todos sus actos.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Op. cit., pp. 387-388) (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Y agrega: “Quede claro, entonces, que la invalidez es un término genérico **que alude a los desajustes del acto respecto de su modelo normativo, capaces para influir sobre su eficacia, dada la importancia del desajuste, desde el punto de vista del logro de los intereses públicos y privados a cuya satisfacción el acto está ordenado.** La ineficacia es la incapacidad jurídica actual del acto para producir los efectos jurídicos*

¹ Ley General de la Administración Pública.



a que está llamado por el ordenamiento, en virtud de causas múltiples, todas previstas y reguladas por dicho ordenamiento, una de las cuales puede y suele ser precisamente la invalidez del acto. La nulidad y la anulabilidad son simples descripciones del régimen procesal que se ha de observar, a modo de carga (consistente en una demanda de un interés privado o subjetivamente distinto del que titula la Administración Pública), para convertir esa invalidez en ineficacia y privar al acto de sus efectos, por contrarios al ordenamiento.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Op. cit., p. 419) (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).

En el caso de análisis pareciera que existe una violación al principio de legalidad capaz de influir en la eficacia de la marca registrada “**CHIVERRE**”. A juicio del Tribunal, no se ponderaron en el análisis registral los convenios internacionales en materia de cultura inmaterial (lenguaje) y de sus principios. Sobre todo, en relación al concepto de cultura (inmaterial) que se considera está imbuido indirectamente en el derecho humano constitucional de goce a la cultura, numeral 89 de la Constitución Política y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), aprobada mediante Ley N° 4534 del 23 de febrero de 1970, amén de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

En relación al tema de las nulidades que impera en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, ya este Tribunal se ha referido en el Voto N° 087-2005 de las 14 horas del 29 de abril de 2005.

2) El lenguaje vehículo de la cultura inmaterial nacional como parte del derecho humano a la cultura.

No podemos obviar en este análisis que el país ya es firmante de diversos Convenios Internacionales en materia de protección del patrimonio cultural inmaterial; e incluso, que la jurisprudencia constitucional ha conceptualizado el derecho a la protección del patrimonio cultural como una derivación del derecho fundamental a la cultura. Así verbigracia, mediante la Ley N. 8560 publicada en La Gaceta N° 23 de fecha 11 de diciembre del 2006, el país es suscriptor de la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” (París, 17 de octubre de 2003), que entiende por



“patrimonio cultural inmaterial” -entre otros-, las expresiones que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, el cual se transmite de generación en generación, es creado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, **y que se manifiesta en particular en ámbitos tales como las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial.** Entiende este Convenio por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial comprendidas (entre otras) la preservación, protección, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos (ver artículos 1 y 2). Además, dispone en su numeral 3 que ninguna disposición de esta Convención podrá ser interpretada de tal manera que afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales relativos (entre otros) a los derechos de propiedad intelectual.

A este respecto, valora el Tribunal que la aplicación del Convenio advertido para el caso sub examine, no violenta dicho ordinal tercero, pues más bien los mismos instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual establecen las limitaciones y prohibiciones recogidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos vigente. También relevante para este análisis, es el ordinal 11 de la citada Convención que dispone; que a cada Estado Parte le incumbe adoptar las medidas necesarias para **garantizar la salvaguardia** del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Asimismo, el artículo 14 dispone que cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos asegurar el **reconocimiento, respeto y valorización** del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante (entre otros) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, así como mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre este patrimonio.

Dicho lo anterior, la Convención advertida (sus normas programáticas y principios), legitima normativamente en nuestro ordenamiento jurídico a que, toda institución pública en el cumplimiento de su fin público deba velar por dicha protección y salvaguardia. En cuyo caso, dicha normativa y sus



principios generales, deben formar parte del bloque de legalidad al que debe sujetarse, no solo el requirente de una marca, sino además, el funcionario registrador en el procedimiento de calificación, por ser este último procedimiento un control de legalidad de lo solicitado, tanto de forma como de fondo; de modo que, la inscripción y la publicidad del Registro de la Propiedad Industrial otorguen seguridad jurídica y protección del tráfico mercantil (fin público). El eventual riesgo precisamente concurre al permitir inscripciones marcarias contrarias a lo establecido en el ordenamiento jurídico (incluyendo aquella Convención, sus normas y principios), específicamente contra lo regulado en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas; y de ahí, la importancia del análisis de la invalidez referida arriba.

Además, el régimen jurídico del patrimonio cultural costarricense ha sido parte de resoluciones de la Procuraduría General de la República y de la Sala Constitucional. Así verbigracia, mediante la Opinión Jurídica OJ-075-2011 del 31 de octubre de 2010, la Procuraduría ha comentado:

*“(...) sin entrar a analizar los textos internacionales sobre derechos humanos y limitado el comentario a los textos específicos sobre el derecho humano a la cultura es fácil comprobar que, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), aprobada mediante Ley n. 4534 del 23 de febrero de 1970, no reconocen de forma explícita el derecho a la cultura, sino indirectamente a través de fórmulas que expresamente hacen referencia a su protección en conjunto con los derechos económico y sociales. No obstante, lo dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es clara al indicar en su artículo 27, párrafo 1: “que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que él resulten”. Porque es innegable el reconocimiento a nivel internacional del derecho fundamental al conocimiento de la cultura de la comunidad a la cual pertenece (...) Por su parte, **la jurisprudencia constitucional conceptualiza el derecho a la protección del patrimonio cultural como una derivación del derecho fundamental a la cultura**, así lo ha reconocido expresamente en la sentencia n. 16792-2008 de las 2:50 horas del 12 de noviembre del 2008 (...) Por lo que se refiere al desarrollo jurisprudencial del artículo 89 de la Carta Fundamental la Sala Constitucional en sentencia n. 5245-2002, de las 16:20 horas del 29 de mayo del 2002, se encarga*



*de definir el patrimonio arqueológico y lo enmarca dentro del marco más amplio del deber que tiene el Estado de preservar la cultura común de la nación (...) Para que los derechos derivados de la norma constitucional en cuestión sean efectivamente verificados, se requiere de parte de las autoridades públicas no solo crear el marco normativo necesario, sino además actuar de manera concreta, mediante mecanismos idóneos de tutela (...) De igual modo, **la sentencia constitucional n. 13652-2004 de las 16:13 del 30 de noviembre del 2004, enfatiza en el deber de protección del patrimonio cultural** (...) A la vista de estas dos sentencias constitucionales que se acaban de citar puede concluirse que en términos generales habría que entender como patrimonio cultural el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, que por sus características especiales, gozan de una protección jurídica especial del Estado en razón de la herencia histórica que aportan a las futuras generaciones (...) Como puede observarse, la mayoría de las normas citadas aluden a todos los bienes integrantes del patrimonio cultural, lo cual indica que, lo realmente importante es el valor cultural que en mayor o menor medida transmitan esos bienes; por tanto el elemento definitorio es la expresión de los valores de la cultura lo que hace que denominemos a todo ese conjunto de bienes como patrimonio cultural (...).” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).*

Siendo que la Convención relacionada arriba alude ya, específicamente, al patrimonio cultural inmaterial, e incluye dentro de aquel al idioma como su vehículo, tenemos norma jurídica costarricense (normas programáticas y principios) que se refiere a este asunto y establece –al menos–, regulaciones generales y normas no escritas (principios) que debe implementar el Estado costarricense; al decir del maestro Ortiz Ortiz, el acto debe conformarse a un esquema normativo para producir el efecto querido.

Asimismo, resulta relevante recordar que a la fecha, Costa Rica, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, ha generado la **Política Nacional de Derechos Culturales (2014-2023)**, dentro de la cual, ya se incluyó la protección y gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial. Esta Política advierte: “(...) la comunidad internacional reconoce que la cultura es la multiplicidad de formas en que se expresan las personas, grupos, pueblos y comunidades en su interior y entre ellos. Son las "diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la



*variedad de expresiones culturales, y también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados" (UNESCO, Artículo 4, 2005) (...) Esta definición comprende cuatro aspectos fundamentales de la noción de cultura que acoge esta PNDC: identidad, diversidad, derechos y bienestar humano. En primera instancia la cultura es portadora de identidades, valores y significados (...) Pero además la cultura es una "característica esencial de la humanidad" (...) **Por lo tanto, se reconocen derechos humanos culturales** y se establece la responsabilidad de los Estados de garantizarlos y de las personas, grupos sociales, las comunidades, pueblos y poblaciones particulares de defenderlos y exigirlos (...) Otro elemento fundamental de la cultura es que es un factor de cohesión social y un recurso dinamizador de los aportes simbólicos y materiales (...) Por último, pero no menos importante, la cultura constituye la base de los procesos creativos de la humanidad y permiten imaginar, comunicar, difundir ideas, conocimientos y aprendizajes(...)" (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).*

Valga advertir a los efectos de esta resolución que la propietaria registral de la marca, en sus alegatos, no realiza ninguna manifestación específica que analice y desvirtúe el tema del derecho humano cultural inmaterial (idioma como vehículo del mismo).

3.- De los costarriqueñismos en general. 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 "**CHIVERRE**" adolece de un vicio intrínseco de nulidad en razón de su naturaleza (*vocablo o giro propio de los costarricenses*).

Pues bien, al menos tres autores y tres obras de gran relevancia se han encontrado en este estudio. El primero de ellos, **GAGINI, Carlos, Diccionario de Costarriqueñismos, Biblioteca Fundamental de las Letras Costarricenses, Editorial Costa Rica, 4ª edición, San José, 2015.** En artículo previo



(pero incluido en esta obra), llamado “Permanencia de la obra de Carlos Gagini en general y del Diccionario de Costarriqueñismo en particular”, el Dr. Adolfo Constela Umaña (miembro de la Academia Costarricense de la Lengua) sostiene del señor Gagini. *“Se debe recordar que fue él quien, por primera vez, introdujo el lenguaje popular en la literatura costarricense y se le debe nada menos que haber alentado a Aquileo Echeverría para que abandonara la poesía trivial que publicó en la Lira Costarricense y escribiera las Concherías. Hay que recordar también que entre las principales obras escritas sobre temas lingüísticos nacionales entre 1875 y 1925, el único costarricense que destaca (...) es Carlos Gagini (...) y hasta la década de 1990 no se produjo nada que pudiera competir con su Diccionario de Costarriqueñismos (1919) en lo relativo al conocimiento lexicográfico de nuestro español (...) Para 1918, había superado totalmente el punto de vista purista: “Sale, pues, esta edición notablemente aumentada y bajo un plan menos empírico: en ella considero las divergencias de nuestro lenguaje con relación a la lengua madre, no como simples corruptelas introducidas por el capricho o la ignorancia, sino como resultado natural de la evolución fonética y semántica a que están sujetos todos los idiomas vivos. (...) Fruto de su evolución a esta posición fue su obra cumbre, el Diccionario de Costarriqueñismos (...) En ella reunió, como resultado de una ardua investigación desarrollada tanto sobre el terreno como en diversas obras escritas (documentos coloniales, periódicos, libros), unas 5 000 voces. Además, incluyó tanto en el prólogo como en los artículos una caracterización acertada de los rasgos más notables del habla costarricense. Como señalé anteriormente, hasta la década de 1990 en la que parecieron los diccionarios de costarriqueñismos de Miguel A. Quesada Pacheco y Arturo Agüero Chaves, no hubo ningún trabajo que compitiera con esta obra, cuyo valor para el estudio de nuestro español no puede disminuir, ya que representa la documentación más amplia del léxico de un período del cual ya no podemos obtener nuevos datos (...) Con ella Gagini se constituyó en el fundador indiscutible de los estudios dialectológicos en nuestro país (...)”.*

De lo anterior se desprende que sí existe un habla costarricense propia, un español costarricense diverso a la lengua madre (español o castellano “puro”), proveniente no de simples corruptelas introducidas por el capricho o la ignorancia del pueblo, sino que es el resultado natural de la



evolución fonética y semántica a que están sujetos todos los idiomas vivos, generados de los pueblos.

Por su parte, el Dr. Víctor Manuel Sánchez Corrales (Instituto de Investigaciones Lingüísticas-Lexicográfica, Elexhicós. Catedrático de la Universidad de Costa Rica), en el preámbulo a esta nueva edición de la obra citada de Gagini, denominado “Lexicografía y Costarriqueñidad: El Diccionario de Costarriqueñismo, Gagini (1918)”, manifiesta: “*El maestro Gagini (1918) muestra una formación lingüística muy a la altura de la época: la lengua española en Costa Rica **evoluciona en el contexto de la experiencia de vida nacional al reconocer su dimensión histórica** y advertir “a los lectores no versados en achaques filológicos” “*las principales leyes a que obedecen muchos de los principales fenómenos apuntados en el presente Diccionario” (...) En el Diccionario de Costarriqueñismo (Gagini, 1918) es evidente un cambio, no solo de la actitud del autor, sino del enfoque teórico-metodológico, **pues el léxico del español costarricense es considerado un constructo social que informa sobre la experiencia de vida de una comunidad de habla.** Se advierte, en términos generales, la renuncia al modelo de la nostalgia por el bien perdido, **en aras de registrar y describir la verdad social de las palabras, universales o pluriverbales, que emplean los costarricenses hispanohablantes en sus interacciones comunicativas** (...)” pp. XIX-XX (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). De lo anterior, relevante para el Tribunal, deviene el hecho incontrovertible de que la lengua española en Costa Rica ha evolucionado en el contexto de la experiencia de vida nacional al reconocer su dimensión histórica.**

Además, el señor Víctor Manuel Arroyo Soto en “Breve Nota para la Tercera Edición (1975)” de la misma obra de Gagini arriba advertida, apunta: “*Creo acertadísima la decisión de la Editorial Costa Rica de integrar este Diccionario de Costarriqueñismo en la serie “Biblioteca Patria” (...) Ahora los estudiosos tendrán este caudal de conocimientos de valor imponderable, en sus manos, **y todos los costarricense, jóvenes y viejos, podrán descubrir las riquezas ocultas del habla popular, que es fundamento firme del alma nacional.** Algunas palabras han caído en desuso; otras, en cambio, han surgido después de escrita la obra de Gagini. Pero el libro es fundamental y lo será siempre **que busquemos nuestras raíces y tradiciones.**” (p. XXVI)*



Resulta oportuno considerar que los costarriqueñismos sean evaluados por autoridades académicas y miembros de la Academia Costarricense de la Lengua Española, como parte de nuestras raíces y tradiciones considerando aquel habla popular, como un fundamento firme del alma nacional. Por su parte, en el prólogo original de la obra de Gagini, advierte el señor R. J. Cuervo (París, abril 1904), visible a p. XLIX de esta nueva edición: *“El concepto de lengua, como tantos otros que nos parecen concretos, tiene en realidad mucho de abstracto. Los signos de que cada hombre se vale para expresar sus pensamientos son más o menos numerosos según la educación que ha recibido, la profesión y otras circunstancias de su vida física, intelectual y moral, y en ocasiones tan peculiares del gremio o agrupación a que pertenece, que para un extraño pueden muchos de ellos ser ininteligibles. Pero sean pocos o muchos, de uso general o limitado los que cada cual emplea, **el acervo constituye una lengua si todos se acomodan a cierto sistema de pronunciación, de forma o combinaciones.** Recorra cualesquiera algunas páginas del diccionario de su lengua nativa, y advertirá que es incomparablemente mayor la cantidad de palabras que no conoce o de que jamás se vale que el de las que diariamente usa, **con lo cual se convencerá de que ese enorme caudal no es posesión de ningún individuo solo, sino que se ha recogido acá y allá de muchísimos diferentes en época, comarca y profesión.**”* (Cursiva, subrayado y negrita no son del original).

De lo anterior deriva, que 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.

La segunda obra relevante para este análisis lo constituye la del autor **AGÜERO, Arturo. Diccionario de Costarriqueñismos, publicado en San José por la Asamblea Legislativa, 1996.** Cabe recordar que don Arturo fue miembro de la Academia Costarricense de la Lengua Española. Pues bien, en el prólogo de esta segunda obra, su autor explica: *“(…) ya se dijo que esta obra se inició en marzo de 1953, bajo el patrocinio de la Universidad de Costa Rica y en la desaparecida Facultad de Filosofía y Letras. La investigación y estudio lingüísticos encomendados al autor de ella empezaron casi*



exclusivamente por el léxico del español costarricense, de acuerdo con sus diferencias de significado o significante, o de ambos a la vez, y tomando en consideración el estrato social del uso y la región geográfica de este. La causa de haberse estudiado, al principio y durante algún tiempo, casi solo las palabras fue la demanda insistente de muchas personas que deseaban un diccionario de costarriqueñismos actualizado, pues el de D. Carlos Gagini se había publicado en 1918 y, además, estaba agotado hacía varios años. A este motivo conviene añadir que, generalmente, a los usuarios del idioma les interesa más el vocabulario de este que la pronunciación y la morfosintaxis. Fue nueve años después de haberse iniciado esta labor cuando realizamos un estudio de la fonética, la morfología y la sintaxis del español que se habla en Costa Rica, con motivo de habérsenos pedido esta colaboración en el Departamento de Estudios Generales de la Facultad Central de Ciencias y Letras, con el fin de tener material de consulta necesario para desarrollar una "unidad" de enseñanza sobre el español de América y otra sobre el de Costa Rica especialmente. Desde entonces en adelante no se descuidó la investigación de otras partes y particularidades del español costarricense: así se determinaron las características fonéticas, morfológicas y sintácticas de este, las cuales se han expuesto en el primer tomo de la obra, que se publicará oportunamente. En este segundo tomo, las personas interesadas particularmente en el vocabulario encontrarán -así lo deseamos cordialmente- el diccionario de costarriqueñismos que han deseado. La suma de palabras incluidas en él podría considerarse copiosa, pero nunca será exhaustiva, porque sería imposible agotar por completo la cantidad de voces y acepciones que tenga un idioma o variedad suya para incorporarlas en un diccionario, más ojalá que las recogidas y registradas en este, y sus acepciones, satisfagan lo que deseen saber los consultantes.” (Cursiva, subrayado y negrita no son del original). De lo anterior, resulta a juicio de la mayoría de este órgano colegiado, que se ha estudiado y analizado con seriedad científica, por parte de académicos y universidades, el español que se habla en Costa Rica y las particularidades del español costarricense, registrados en este otro diccionario de costarriqueñismos.

Y finalmente, la tercera obra, importante para el caso sub examine, lo constituye la de **QUESADA PACHECO, Miguel Ángel. Nuevo Diccionario de Costarriqueñismo, 4ª edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2007.** En la Introducción a esta obra, el autor 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”. Ibid., pp. 11-12. (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Agrega don Miguel Ángel: “El Nuevo diccionario de costarriqueñismos (en adelante NDCR) es el resultado, entre otros, de una recopilación de datos lingüísticos realizada por el autor en diversas partes del territorio nacional, tanto en el Valle Central como fuera de él, entre 1985 y 1991. Da a conocer una muestra general y representativa del léxico utilizado en el país, a la vez que contribuye al estudio y conocimiento de las particularidades léxico-semánticas del español de Costa Rica. Con esto se pretende, al cumplir un siglo de haber publicado el primer diccionario de voces y giros nacionales, iniciar una nueva etapa en la lexicografía del español costarricense, dando un paso firme en la urgente tarea de revisión y actualización de los diccionarios generales de costarriqueñismos”. Ibid., p. 12. (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Adiciona el señor Quesada Pacheco en su Introducción a esta obra: “Por otra parte, esta investigación dista de ser exhaustiva. Hay muchos campos por describir lexicográficamente. Además, un diccionario prácticamente nunca se acaba: siempre habrá alguna voz nueva, otra vieja y la lengua continúa su evolución a medida que el ser humano evoluciona. Pero eso, el NDCR se debe interpretar como una visión general del léxico usado en Costa Rica, donde se pueden apreciar en conjunto, los valores de la cultura costarricense a través de su lengua.”, Ibid., p. 16 (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).

De lo anterior se desprende que el lenguaje considerado como español costarricense o “costarriqueñismo” proviene del conjunto de valores de la cultura nacional representados por medio de su lengua, que le es propia, en razón de estar relacionada directamente con el ser humano en su medio geográfico, social y cultural. Entonces, a los efectos de esta resolución, si las obras lexicográficas de la lengua española costarricense (del español costarricense o “costarriqueñismo”)



constituyen los medios para registrar el habla usual o común del pueblo costarricense, resulta claro que, dichos giros lingüísticos constituyen parte del acervo cultural inmaterial nacional que proviene de la tradición, historia, cultura (entre otros) de diferentes épocas, pueblos y grupos de individuos nacionales, **y que no se generan como obra de un solo individuo**. De donde se deriva que sí pertenecen a todo el pueblo nacional en razón de ser parte de su acervo cultural inmaterial, del cual todos deben poder gozar por igual; y de donde deriva de acuerdo con las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en relación con el numeral 2 de la misma Ley) su carencia de distintividad y la nulidad de la inscripción marcaria de marras.

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

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

De la misma forma el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define la marca como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De los artículos citados se puede concebir la distintividad de una marca desde dos perspectivas: **1)** A través de la marca se identificaría el producto o servicio en sí mismo considerado y esto permite la diferenciación del resto de productos ofertados en el mercado, incluso de otros de la misma empresa,



y esto informa al consumidor el hecho de que entre todos los productos marcados con un mismo signo, no existen diferencias sustanciales. 2) Permite identificar el origen empresarial de los bienes, sabiendo el consumidor que detrás del objeto adquirido, existe una unidad productiva que intentará mantener la calidad y cualidades del objeto ofertado.

Por lo expuesto, es necesario analizar el signo inscrito y que se pretende anular denominado “**CHIVERRE**”, a efecto de determinar si cumple con el requisito de distintividad. Para el apelante según se pudo observar de sus agravios, el término debe entenderse como un costarriqueñismo, pero la pregunta sería, ¿sí solo por ser un término incluido dentro de los costarriqueñismos, por esa razón debe anularse?

Tal como se indicó supra, el diccionario de la Real Academia española, vigésima segunda edición, 2001, este término se define como: 1. m. *Vocablo, giro o locución propios de los costarricenses*”. Ello significa que una palabra considerada como un costarriqueñismo, es usada dentro del lenguaje popular por todos los costarricenses. Pero incluso es creada por los costarricenses, porque se trata de términos que la misma sociedad ha venido a través del tiempo poniendo en práctica dentro del lenguaje popular y se podría decir “*en descomposición del vocablo correcto*”, pero que sin embargo es entendible dentro de la comunidad social. Por eso, a través del tiempo han surgido por ejemplo términos para “saludo” como: pura vida, puros dieces, entre otros. Estos términos, no corresponde al lenguaje normal dentro del idioma español o castellano, tal como se indicó es una descomposición del vocablo original.

Bajo ese conocimiento, el origen de estos vocablos considerados populares se encuentra dentro de la misma sociedad. Ha sido la misma idiosincrasia de los costarricenses, considerada como “*rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de (...) una colectividad*”,² quienes los han creado y los han puesto para el uso de todas aquellas personas que conforman la sociedad costarricense y que algunos de ellos incluso, identifican al tico a nivel internacional como es el denominado “Pura

²Diccionario de la Real Academia española, vigésima segunda edición, 2001.



Vida”. Incluso algunos de estos términos han surgido y aún no han sido incorporados en ningún diccionario de costarriqueñismos, ya que tal como lo indica con anterioridad el señor Quesada Pacheco, “la investigación en esta materia 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”. Si son términos de todos los costarricenses y su origen se encuentra en nuestra sociedad, ¿podrá un solo titular apropiarse de ellos en detrimento de los demás empresarios, incluso, de toda la sociedad costarricense?

La respuesta pareciera que no es posible. Si para la creación de una marca no se requiere los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como si lo es para una patente de invención, sí la marca debe de ser original en el tanto sea diferente a otra existente en la publicidad registral, además de lograr su distintividad en si misma respecto del producto o servicio que protege, y ese requisito no se contraponga con términos que no estén disponibles para ser registrados por un solo titular, por ser descriptivo, engañoso o conlleve a un riesgo de asociación o confusión, así como no sea contrario al orden público en el sentido de contraponerse al principio de legalidad que informa el ordenamiento jurídico.

La empresa titular del signo en su página web expresa que utiliza en sus productos términos propios del lenguaje costarricense: Al efecto esa página indica: “*empresa costarricense, creativa y original, comprometida con el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia de los ticos, a través de la producción de artículos utilitarios de alta calidad que abordan temas como el español costarricense, las tradiciones y manifestaciones folclóricas, el arte y la literatura*” [<http://www.arteria.co.cr/>]. Esa utilización de términos propios del lenguaje costarricense que la empresa utiliza en sus productos, y en este caso concreto “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*”, en principio puede perfectamente hacerlo, puesto que son vocablos de uso de todos los costarricenses. El hecho de incorporar esos vocablos propios de un lugar geográfico a utensilios o recipientes, por ejemplo, es seguir divulgando esa parte del lenguaje popular de una comunidad o país.



Diferente es el caso de apropiarse mediante un procedimiento legal, en este caso inscripción de una marca, de ese vocablo de uso popular. Esa titularidad que se publicita mediante una inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, tiene efectos jurídicos materiales. De permitirse el registro de este tipo de signos que identifican la idiosincrasia del pueblo costarricense por un solo titular, podría prohibir que los demás competidores utilicen frases jergales en las actividades comerciales, especialmente en aquellas actividades dirigidas a lucrar con las tradiciones del país [restaurantes, servicios turísticos, suvenires, y otros], ya que el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así lo prevé. Al efecto dicho numeral establece:

Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de 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. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

Al estar inscrito en la publicidad registral un término que es parte de la idiosincrasia costarricense, que es originario de la propia sociedad y disponible para todas las personas que la conforman, esa publicidad registral se torna en inexacta y no es concordante con la realidad jurídica. En ese contexto, los efectos materiales del acto de registro de inscripción, presume los principios de seguridad y fe



pública registral, que en su sentido positivo supone que el contenido del Registro debe presumirse exacto e íntegro. Los principios de publicidad, seguridad y fe pública registral están ligados entre sí. Una publicidad exacta, válida y eficaz da seguridad al titular, a los usuarios y consumidores, de que el procedimiento realizado en torno a la inscripción del bien jurídico a tutelar, fue apegado al principio de legalidad y a la valoración de las formalidades intrínsecas o extrínsecas que presente esa rogación. Sin embargo, en este expediente, se está cuestionando ese procedimiento registral y el principio de legalidad que fue aplicado por el registrador parte del Registro de la Propiedad Industrial, que evidentemente según lo indicado supra, omite referirse a normas convencionales y principios que son parte del ordenamiento jurídico, a efecto de determinar la inscripción de lo solicitado.

Ahora, volviendo a lo estrictamente referencial de lo que se denomina costarriqueñismo, tal como se indicó, se caracteriza por *ser propiedad común de varios individuos o sociedad*. Su conocimiento podrá extenderse, acumularse o guardarse, ya sea por tradición, herencia, o por cualquier otra motivación que tengan aquellos que lo resguardarán. La misma empresa titular de un vocablo de esa naturaleza a través de su inserción en prendas de vestir, o bien los diferentes restaurantes o locales comerciales que los reproduzcan en su publicidad, hacen que ese tipo de términos o vocabulario se interiorice en los individuos como parte de la jerga popular de una comunidad. Cuando se habla del acervo cultural de una sociedad o comunidad se estará haciendo referencia al *conjunto de manifestaciones artísticas y culturales, los usos, costumbres y tradiciones inherentes a tal comunidad, incluidas dentro de estas las expresiones lingüísticas*, tal como quedó ampliamente explicado con anterioridad. Cabe destacarse que ese todo, ese conglomerado, es lo que marcará la identidad de tal o cual comunidad y que además será construida gracias a todas las generaciones, presentes, pasadas y hasta las futuras.

En el caso que se discute la expresión: “**CHIVERRE**”, corresponde a una palabra o uso propio del español hablado en Costa Rica, que es parte del acervo cultural costarricense y es parte de ese conjunto de bienes inmateriales, culturales y morales que corresponden a una comunidad y que tiene un significado coloquial que lo entiende la comunidad, referido a un término empleado para referirse a “al estómago de una persona”, significado entre otros que avala el autor Quesada Pacheco:



CHIVERRE humorístico. Por comparación, estómago grande y abultado. [Quesada Pacheco, Miguel Ángel. Nuevo Diccionario de Costarriqueñismo, 4ª edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2007, pág. 124]

Un término que pertenece a la colectividad no puede tener carácter distintivo para que el consumidor lo conciba como una marca. Ese consumidor no tiene la capacidad de asociarlo a un producto determinado específico o ligarlo a un origen empresarial, porque si lo hace de inmediato lo liga a un *“vocablo popular”*, y encuentra su origen tal como se indicó en la propia sociedad.

En consecuencia, la expresión **“CHIVERRE”** es parte del acervo cultural del pueblo costarricense y que pertenece a toda una comunidad, porque esa comunidad es la que lo usa libremente dentro de su jerga popular y que la sociedad le ha dado un significado entendible para todos. Al ser un vocablo de libre disposición por todos los miembros de una sociedad, no es posible que sea apropiada por un solo titular como una marca comercial. No puede el consumidor medio establecer un origen empresarial de tal locución, pues en la mente del mismo se trata de un término jergal o coloquial que pertenece a todos y por ende de libre uso en las manifestaciones artísticas o culturales de carácter lucrativo, ya sea en turismo, en locales comerciales, en suvenires y restaurantes entre otros. No ha existido por parte de su titular una elucubración intelectual para crear esa marca, ya que ha sido creación de la propia colectividad.

Lo anterior, no significa que se esté desconociendo el aporte de la empresa **ARTERIA DISEÑO S.A.**, que conforme a la prueba aportada es la titular marcaria de la expresión **“CHIVERRE”**. El trabajo que realiza en el campo de diseño y forma de presentar los costarriqueñismos, mediante camisetas, colecciones de pines, sombrillas, bolsos, utensilios, botellas entre otros, entra dentro de la categoría de otros derechos, que no son objeto de desarrollo en esta resolución, pero que protegen la presentación y sus colecciones, no así el monopolio sobre expresiones del lenguaje jergal que pertenecen a todos los costarricenses.



Debe quedar claro desde ahora, a juicio de la mayoría de este Tribunal, que no se está vedando el uso de dichos vocablos costarricenses para cualquier persona interesada en sus actividades comerciales y privadas, siempre y cuando dicho uso no sea contrario a la ley, la moral y el orden público. Lo que debe quedar establecido de acuerdo al bloque de legalidad aplicable a esta materia sería que aquellos vocablos parte de la idiosincrasia costarricense [costarriqueñismos] no podrían, por su naturaleza, ser apropiados individualmente por una sola persona en perjuicio de la colectividad que tienen derecho a utilizar dichos términos, por ser lo anterior contrario al bloque de legalidad.

La constitución política de nuestro país en su artículo 46 establece:

“Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.

Este artículo refuerza el rechazo de cualquier acto que amenace o restrinja la libertad que tiene un comerciante de ejercer actos propios del tráfico mercantil de bienes y que atenten contra los intereses económicos de los demás. El hecho que se inscriba como marca un término que dentro de la jerga popular se ha considerado propio de la idiosincrasia costarricense, que ha sido utilizado históricamente por los costarricenses para referirse a “estómago grande”, restringe a los demás



competidores en el uso de ese término. La experiencia indica que existen muchos lugares donde se expresan esas frases coloquiales o del lenguaje jergal en sus locales comerciales expuestas al público en diversas formas, pero no monopolizadas por un solo titular.

Para el derecho marcario es de vital importancia analizar la evolución de los términos que se pretende utilizar como signos distintivos, para verificar que los mismos sigan en armonía con los principios básicos de este campo jurídico, como lo son la tutela de la competencia leal y la protección del consumidor.

De ahí, la importancia de que este Tribunal se refiera a la evolución de la expresión “**CHIVERRE**” en este país, partiendo de su definición antes mencionada. Esta expresión, en su evolución más reciente por el pueblo de Costa Rica, viene a suplir o ser sinónimo de estómago grande . En esta locución se pone actualmente en realce el “sentir de los ticos”. Este costarricense se ha convertido en un símbolo del ser costarricense y no reviste el carácter distintivo para su registro, porque el consumidor no puede distinguir su origen empresarial, porque precisamente es originario de la propia sociedad. Al configurarse ese hecho, ese signo marcario de un vocablo que se encuentra dentro de la jerga popular, produce en el consumidor un riesgo de confusión, en el sentido de pensar que si se trata de un término de uso de toda la sociedad, cual es la razón por la cual está inscrito a nombre de un solo titular, impidiendo que ese competidor también lo pueda incluir dentro de otras prendas de vestir, como productos diferentes a las del titular dentro del tráfico mercantil.

Definitivamente todos estos aspectos no fueron valorados en su oportunidad por el Registro de la Propiedad Industrial al momento de aplicar el procedimiento ante la propuesta que se discute. Bajo ese conocimiento existe una violación al principio de legalidad y ello va en contra del orden público, al ser éste impuesto por la autoridad a la ciudadanía y que viene a limitar la libertad de la sociedad. Es una “situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen sin protesta”. Esa autoridad se ve reflejada en el marco legal de aplicación obligatoria por parte del registrador al momento de calificar el documento, que



indudablemente incluye la normativa constitucional, convencional y legal citadas, así como los principios registrales a efecto de emitir un acto de registro de inscripción válido y eficaz.

Para la mayoría de este Tribunal, no es tan cierto como lo indica el titular marcario que la marca “**CHIVERRE**” cumple con todos los requisitos y que en razón de los productos que protege adquiere la distintividad. Tal como se indicó supra, esa distintividad se logra a partir de comprobar efectivamente, que el signo propuesto no colisione con un derecho de tercero, pero también que en si misma proteja los productos propuestos, sin crear un riesgo de confusión en el consumidor, permitiendo a éste distinguir su origen empresarial, que no sea inscrito en contra del orden público y que cumpla efectivamente con el principio de funcionalidad.

Respecto a este principio los autores Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27) indican: *respecto al principio de funcionalidad marcaria: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”*. En este caso, al carecer de distintividad y ser contrario al orden público el signo relacionado, su concesión violenta el principio de funcionalidad citado en su *“función distintiva y competitiva”*.

Conforme a las consideraciones que anteceden, la mayoría de este Tribunal concluye, que el signo marcario “**CHIVERRE**” carece de aptitud distintiva, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:36:29 horas del 20 de mayo de 2015, la que en este acto se revoca. Se declara con lugar la solicitud de nulidad planteada y se anula el registro N° 228859 inscrito en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, a favor de la empresa **ARTERIA DISEÑO S.A.**

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, y **SE REVOCA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:36:29 horas del 20 de mayo de 2015. Proceda el Registro de la Propiedad Industrial a anular la marca **CHIVERRE**, registro número 228859, para proteger y distinguir: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional, cuya titularidad la ostenta **ARTERIA DISEÑO, S.A.** Los jueces Leonardo Villavicencio Cedeño y Jorge Enrique Alvarado Valverde salvan el voto. 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



VOTO SALVADO DEL JUEZ LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO

Quien suscribe respetuosamente disiente del criterio emitido por la mayoría de este Tribunal, y considera que al no haber agravios que contestar procede validar lo resuelto, ya que se ajusta en un todo a la legalidad que rige la calificación registral marcaria costarricense.

Leonardo Villavicencio Cedeño

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

A. Puntos de discrepancia.

Respecto de equiparar a un tercero la titularidad registral de un bien inscribible por tratarse de una persona jurídica que pertenece al mismo grupo de interés económico que el titular inscrito.

Independientemente de una eventual situación de unión empresarial o tratarse de una comunidad de intereses; tal comunidad de intereses económicos tiene la característica de ser difuso o múltiple por tratarse de un fenómeno de carácter eminentemente económico, concepto que difiere con el objetivo planteado por el principio de especialidad registral en general (art. 460 del Código Civil) que implica -desde el punto de vista de la publicidad formal- la necesaria individualización tanto objetiva como subjetiva de los actos y contratos inscribibles; teniéndose como titular registral a quien efectivamente aparece inscrito en el asiento registral y teniendo como su contenido de la inscripción con la intención de imputarle efectos jurídicos, exclusivamente lo expresamente consignado en tal asiento.



Desde el punto de vista material, la referida imputación de efectos jurídicos reviste un doble objetivo, uno positivo o activo, como acreedor de derechos y protecciones derivadas de la inscripción registral, y otro negativo o pasivo, como sujeto obligado y responsable civil frente a terceros tanto públicos (obligaciones tributarias) como privados.

Las comunidades de interés económico, atendidos a lo referido desde el punto de vista del principio de especialidad registral en general, también choca con el propósito planteado en los artículos 1 y 2 de la Ley de Marcas, concretamente los fines de protección del artículo primero y el concepto de marca del artículo segundo, donde la individualización de signos y productos para poder ser identificados por los consumidores es esencial para la decisión de consumo.

La identificación de la marca no solo implica el acceso del conocimiento del origen empresarial, sino que tal origen empresarial está íntimamente ligado a un prestigio, a una calidad, a un servicio, al cual el consumidor le será fiel, siendo responsable el empresario de mantener esa calidad en productos y servicios, por lo cual es de su interés que el consumidor lo identifique y a su vez, no se vea confundido con otros productos y otros productores que lo quieran imitar.

Todos estos objetivos se concretan de manera expresa en la Ley de Marcas y no pueden garantizarse sino desde una individualidad jurídica directamente responsable del cumplimiento de tal objetivo, y no, desde un concepto eminentemente económico, que, aunque existente, no nace específicamente con finalidad marcaria, sino con otros fines de gestión empresarial, económico e incluso de orden tributario, los cuales pueden ser muy variados y distantes de los planteados por la Ley de Marcas en beneficio del consumidor.

Finalmente, aunque se lograra demostrar que existen varias empresas que actúan dentro como un mismo grupo de interés económico, tal afinidad de carácter económico múltiple o incluso difuso no puede sustituir el principio de especialidad registral y la presunción de exactitud de carácter jurídico que, tiene por titular a quien aparezca como tal en la publicidad registral.

No corresponde a esta sede administrativa, dilucidar o declarar la existencia de tales grupos de interés, siendo que cuando así corresponda y sea necesario, son las autoridades judiciales quienes deben valorar o declarar la efectiva existencia de esos grupos económicos y su aplicación a un caso concreto,



pues para nuestra competencia debe aplicarse el principio de especialidad registral, específicamente la presunción de exactitud, derivada del artículo 452 del código Civil.

Por todo lo anterior, debe rechazarse el presente recurso de apelación, manteniéndose la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad industrial, y agotándose la vía administrativa para el recurrente. Es todo.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.