



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0435-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “LA CANTINA”

LA CONSTANCIA S.A. y CORPORACIÓN ESTRELLA TROPICAL ED S.A.,

Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10816-06)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO No. 255-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del primero de marzo del dos mil doce.

Conoce este Tribunal de los Recursos de Apelación interpuestos por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0253, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, domiciliada en Avenida Independiente Salvador, El Salvador, y por el señor **Enrique Daniel Carballo Vega**, mayor, divorciado una vez, Industrial, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0468-0550, en su carácter de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACION ESTRELLA TROPICAL ED S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de octubre del dos mil diez.

RESULTANDO

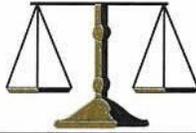
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de noviembre del dos mil seis, el señor **Enrique Daniel Carballo Vega**, mayor,



divorciado una vez, Industrial, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0468-0550, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACIÓN ESTRELLA TROPICAL ED S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**LA CANTINA**”, en **Clase 33** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir: “*licores*”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 31 de agosto, 1° y 2 de setiembre 2009, en las Gacetas números 169, 170 y 171, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y, **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento-doscientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y siete, y el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, de calidades y en su condición antes citada, formularon oposición contra el registro de la marca de fábrica “**LA CANTINA**”, en **Clase 33** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir: “*licores*”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veinticuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de octubre del dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (*sic*) y citas de la Ley N° 7978 (*Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*), *Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo de los ADPIC)*, se resuelve: I) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** II) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor **LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO** en representación de la empresa **LA CONSTANCIA, S.A.** ambas contra la solicitud de inscripción del distintivo “**CANTINA**”, en clase 33 internacional, presentada por



el señor **DANIEL CARBALLO VEGA**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN ESTRELLA TROPICAL ED SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se deniega. (...).”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de octubre de 2010 y el 19 de noviembre de 2010, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, y el señor **Enrique Daniel Carballo Vega**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN ESTRELLA TROPICAL ED, S.A.**, respectivamente, apelaron la resolución referida, expresando agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de interés para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho útil con tal carácter para la resolución de este asunto, el siguiente:

- 1) No se demostró la notoriedad y el uso anterior del signo distintivo “**CANTINA**”, propiedad de la empresa **LA CONSTANCIA, S.A.**



TERCERO. EN CUANTO A LOS MOTIVOS DEL RECHAZO DE LA MARCA SOLICITADA “LA CANTINA”, Y LOS AGRAVIOS DE LS EMPRESAS APELANTES. En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada de manera conjunta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**LA CANTINA**”, en clase 33 del Nomenclátor Internacional, presentada por la empresa **CORPORACIÓN ESTRELLA TROPICAL ED, S.A.**, ello, por considerar, que dicho signo no posee suficiente aptitud distintiva respecto al producto al cual se aplica, ya que dichos términos se relacionan con un establecimiento donde se expenden bebidas con y sin alcohol, así como alimentos, por lo que infringe el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, en cuanto a la oposición planteada por el aquí apelante **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición citada, en la cual éste alega que el Órgano a quo no debió permitir la solicitud de Registro de la marca “**CANTINA**” en clase 33 para proteger licores, en virtud de que a su representada se le negó el derecho de inscribir dicho distintivo en clase 32 para proteger cervezas; el Registro de la Propiedad Industrial la declaró sin lugar aclarando al oponente que tanto la solicitud de la marca “**CANTINA**” en clase 32 y 33 comparten el mismo sustento legal, ya que ambas contravienen lo establecido por el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que así lo ratificó este Tribunal en el Voto 634-2008, de las nueve horas con diez minutos del diez de noviembre del dos mil ocho, para la solicitud de la marca en clase 32, que se tramitó bajo el expediente 2002-7404, mediante el cual reafirma la teoría del Registro de la carencia de distintividad de este signo para proteger bebidas alcohólicas y por lo tanto no lleva razón el representante de la empresa **LA CONSTANCIA, S.A.**, cuando alega que no debe admitirse la solicitud de la marca “**LA CANTINA**” en clase 33 para proteger licores y que si debe admitirse la solicitud de la misma marca para clase 32, en virtud de que su representada la presentó con anterioridad, ya que ambos signos carecen de aptitud distintiva.



De manera inversa, en su escrito de apelación y expresión de agravios el representante de la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, alega, que la resolución recurrida es totalmente contraria a derecho y que la marca de su representada “LA CANTINA” en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, se encuentra inscrita en El Salvador a nombre de su representada, además de ser una marca FAMOSA y NOTORIA, no solo por medio de su inscripción, sino también en virtud de su USO y ANTIGÜEDAD, de conformidad con lo que establecen los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de nuestras Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Finalmente, el apelante **Enrique Daniel Carballo Vega**, en su condición citada, alega en su escrito de apelación que se ha aceptado una oposición que se sustenta en que “LA CANTINA” es un término común de uso público, lo cual no es cierto pues según el diccionario de la Real Academia Española el término “cantina” se define como una palabra empleada para indicar ciertos establecimientos y que tiene una etimología que deriva del italiano que significa “cava de vino”, “bodega”, o “bóveda”, y esta a su vez proviene del latín “canto”, y que si analizamos la palabra desde el punto de vista histórico, la palabra “CANTINA” era un término usado en nuestra Costa Rica antigua para definir lugares donde se consumía licor a bajo perfil, casi sinónimo de “chinchorro” en el lenguaje o jerga popular antigua, pues la palabra genérica era “comisariato”, que incluía la cantina como parte de si; y en la modernidad la palabra ha perdido toda actualidad pues ha sido sustituido por “BAR”, cuya terminología ha sido más aceptada y hace referencia específica y actual a ese establecimiento de consumo de bebidas alcohólicas, teniendo que se produce un desplazamiento o sustitución de la palabra antigua “cantina” por la palabra moderna “bar”, perdiendo total actualidad y uso popular. Concluye que el alegato de las empresas oponentes Florida Ice and Farm Company, S.A. y Productora La Florida, S.A., pudo haber sido válido en aquellos tiempos, pero en estos no, pues hoy por hoy no es cierto que la palabra “cantina” sea un término común, que sea de uso público y generalizado, pues se ha dejado claro que las palabras van perdiendo vigencia con el transcurso del tiempo, y que asimismo sobre el alegato de la distintividad claro está que no puede llevar razón el oponente, pues la palabra cantina hace referencia directa a añejo, viejo, a la añoranza de una pasado que para muchos fue mejor, siendo que lo interesa resaltar con el



signo solicitado es aquella delicadez antigua, aquel servicio personalizado, la camaradería y la confianza que el público consumidor tiene de este producto, sacado de las entrañas de nuestra historia patria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que al no haberse demostrado por parte de la empresa apelante **LA CONSTANCIA S.A.**, el uso anterior de la marca alegada, “**no lo demuestran de manera real y efectiva**”, además, que el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual tampoco hizo la aquí apelante; por ende, debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, misma que resulta acertada en todos sus fundamentos y ajustada a derecho, ya que el representante de la marca opositora aquí apelante, no comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, ni goza del status de notoriedad, pues, no se aportaron al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, que hayan sustentado los hechos tenidos como no probados en la presente resolución, además que la marca cuya inscripción se solicita fue denegada por las razones expuestas en la resolución aquí apelada.

Por otro lado, en cuanto a la apelación interpuesta por la empresa **CORPORACIÓN ESTRELLA TROPICAL ED, S.A.** en el presente asunto, como solicitante de la marca de fábrica “**LA CANTINA**” que nos ocupa, mantiene este Tribunal el criterio externado en el Voto No. 634-2008, de las 9 horas con 10 minutos del 10 de noviembre de 2008, puntualmente en su Considerando Séptimo al referirse a la irregistrabilidad de la marca “**CANTINA**”, en el cual se estableció lo siguiente:

“(…) El inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos preceptúa la imposibilidad de inscripción de aquellos signos, que no poseen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica la marca, ya que la marca debe tener como requisito sine qua non capacidad distintiva.

*De lo anterior y de lo indicado en el numeral 2° de la Ley de Marcas citado, tenemos que a la marca solicitada “**CANTINA**”, le falta distintividad, ya que el signo*



propuesto, en la usanza comercial de nuestro país, se refiere al lugar donde se expenden bebidas alcohólicas, dentro de las que se encuentran las “cervezas” que es el producto que va a proteger la marca indicada.

Para dar sustento a lo anteriormente indicado, se debe tomar en cuenta el significado del término “CANTINA”, siendo, que el Diccionario de La Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001 Quinta Edición, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., Carretera de Irán, Km 12, 200. 28049 Madrid, pp. 429, define el vocablo “cantina”, así:

*“Cantina. (Del it. Cantina). F. Puesto público en que se venden bebidas y algunos comestibles (...) 5. Am. Mer. C. Rica, Méx. Y Nic. Taberna (...)”. El sinónimo de “taberna” de conformidad con el Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Vocabulario Plurilingue Inglés/Francés, Alemán/Italiano, Frases Célebres, Locuciones Usuales y Voces Extranjeras, Grupo Editorial Océano, Edición 1991, es “Sin. Bodega, tasca, **cantina**, **bar**, tugurio, vinatería, bodegón, colmado (...)” (destacado en negrita no es del original), ocurriendo, que la palabra “taberna” como puede apreciarse, tiene como sinónimo las expresiones “**cantina** y “**bar**” locuciones, que en Costa Rica, son percibidas por los consumidores como un lugar o establecimiento donde se venden bebidas alcohólicas y no alcohólicas, incluso comidas y cigarrillos, situación que puede llevar a confusión al público consumidor, ya que éste al estar frente al vocablo “CANTINA” de inmediato relaciona en su mente este concepto con un establecimiento o puesto público dedicado a la venta y consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cigarrillos y otro tipo de mercaderías, en la realidad, es un lugar donde se ofrecen productos y servicios, no como un lugar para adquirir únicamente “cervezas” como lo pretende la marca solicitada por la empresa apelante, de ahí, que la mayoría de este Tribunal considera que el signo pretendido **carece de aptitud distintiva intrínseca**, aspecto, que regula el numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que los razonamientos esgrimidos por el Registro **a quo**, en el Considerando Tercero párrafo tercero de la resolución recurrida, son correctos, específicamente, en la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley referida, no así el c) por no aplicarse al caso concreto.*

*Tomando en consideración, que el término “CANTINA” tiene significado conceptual, la mayoría de este Tribunal no comparte los argumentos esbozados por el representante de la empresa apelante, cuando manifiesta que la marca solicitada es una “ (...) denominación de fantasía, la cual cuenta con asidero legal para ser inscrita en ese Registro de Marcas, pues, la misma ley así lo faculta, máxime que no existe otra marca inscrita con ese nombre y en esa misma clase, lo que le da a mi representada todos los elementos de NOVEDAD Y ORIGINALIDAD requeridos para su respectiva inscripción o registro (...)”, ello, por cuanto debe advertirse que la marca de fantasía, normalmente se trata de un vocablo creado, el cual **no tiene significado conceptual**, siendo, que en el caso que nos ocupa, al tratarse de una palabra con significado*



propio y de carácter corriente y usual en el ámbito comercial relacionado con la venta de licores, el mismo no resulta susceptible de inscripción de conformidad con el ya citado fundamento legal. (...)”

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, considera este Tribunal que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CANTINA” para proteger y distinguir: “**licores**”, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, debe ser rechazada porque el signo **carece de aptitud distintiva**, resultando procedente declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, y por el señor **Enrique Daniel Carballo Vega**, en su carácter de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACION ESTRELLA TROPICAL ED S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de octubre del dos mil diez, la cual se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, y por el señor **Enrique Daniel Carballo Vega**, en su carácter de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACION**



ESTRELLA TROPICAL ED S.A., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticuatro minutos y cincuenta y cinco segundos del cinco de octubre del dos mil diez, la cual se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca con designación común

Marca con falta de distintividad

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.60.55