

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0144-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MUNDIAL 2010”

Fédération Internationale de Football Association, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5049-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 284-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del nueve de junio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION**, una entidad existente, organizada y domiciliada conforme a las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**MUNDIAL 2010**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger bebidas no alcohólicas; siropes y polvos para hacer bebidas no alcohólicas; aguas minerales y gaseosas; otras bebidas no alcohólicas; bebidas isotónicas; bebidas y zumos de frutas y verduras; bebidas de frutas granizadas; y cervezas.

II.- Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 6 de febrero de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 30 de abril de 2008 expresó agravios.

IV.- 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 al recurrente, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se tiene como único hecho probado, que en el Registro de la Propiedad Industrial fue inscrita la marca “**MUNDIAL**”, con el registro número **37429**, con vigencia hasta el 5 de julio de 2013, como perteneciente a FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., para distinguir y proteger en **Clase 32** del nomenclátor internacional, cerveza (ver folio 36).

Por otra parte, no existen otros hechos, de utilidad para lo que debe ser resuelto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. El representante de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION** solicitó la inscripción de la marca “**MUNDIAL 2010**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse inscrita a nombre de un tercero, la marca “**MUNDIAL**” en la misma clase para la que fue propuesta la marca que interesa el apelante. El fundamento del rechazo de la inscripción fue, en esencia, que uno y otro signo marcarios estarían distinguiendo y protegiendo productos afines, y en el caso específico de uno solo, iguales: *cerveza*, por lo que de acuerdo con el citado Registro esa situación podría provocar un riesgo de confusión en los consumidores. No obstante lo anterior, una lectura más profunda de los razonamientos dados por el **a quo** para rechazar la inscripción que interesa, permiten inferir que en el caso de marras, en lugar de proceder al *cotejo marcario* de las marcas contrapuestas, lo pertinente es más bien determinar la *aptitud distintiva* de la marca propuesta, teniendo en consideración lo que el *principio de especialidad marcaria* permite colegir al respecto.

Si de acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), una marca es: “...*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*”, se deduce de esa norma la característica fundamental que debe contener cualquier marca para ser inscrita: **su aptitud distintiva**, que se manifiesta en la habilidad que tenga un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un comerciante, respecto de los de otros que sean competidores suyos, permitiéndole al consumidor o usuario diferenciarlos e identificarlos, tal como queda enunciado en el artículo 1º *ibídem*.

De tal suerte, lo que la normativa marcaria pretende es asegurar el derecho del titular de una marca a la individualización de su producto o servicio, y asegurar el innegable derecho del

consumidor a no ser confundido, y por eso, como un **signo** debe ser **distintivo**, **no se permite la inscripción de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, básicamente, porque se tratan de **términos genéricos**, es decir, de los que se emplean en el lenguaje cotidiano para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse; de **términos descriptivos**, es decir, de los que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza; de **términos engañosos**, es decir, de los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; o de **signos que conllevan a un riesgo de confusión**, es decir, de los que por presentar igualdades o similitudes, sean en los campos visual (gráfico), auditivo (fonético) o ideológico (conceptual), con otros signos, pueden inducir en error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios que pretende elegir en el mercado, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la **irregistrabilidad como marca** de un determinado **signo**, de conformidad con las prohibiciones contempladas –para lo que interesa en esta oportunidad– en los artículos 7º (para el caso de las tres primeras hipótesis señaladas) y 8º (para el caso de la última hipótesis), ambos de la Ley de Marcas.

Por otra parte, si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. Desde ese punto de vista, el sistema marcario tiene razón de ser para evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

Sin embargo, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, es decir, se atenúa, en virtud del **principio de especialidad marcaria**, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el **principio de**

especialidad, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el *principio de especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la *especialidad* de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para distintos de productos, supuesto éste que se prevé en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Marcas:

“ Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible

de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios” (El subrayado no es del original).

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Planteadas así las cosas, este Tribunal arriba a un juicio diametralmente opuesto al asentado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, toda vez que en criterio de este Órgano de alzada, en aplicación de la norma estipulada en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Marcas, el **a quo**, en lugar de haber rechazado la inscripción solicitada, debió más bien continuar con el procedimiento de la solicitud de inscripción del signo propuesto, teniéndose por excluido de él la eventual inscripción del producto en el que coinciden las marcas contrapuestas, es decir, “*cerveza*”.

Entonces, por las consideraciones que anteceden, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de enero de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos, para en su lugar DISPONER la continuación del procedimiento de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MUNDIAL 2010**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, teniéndose por excluido el producto “*cerveza*” de la eventual inscripción de esa marca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de enero de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos. En su lugar, continúese con el procedimiento de la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MUNDIAL 2010”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, teniéndose por excluido el producto “*cerveza*” de la eventual inscripción de esa marca. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55