



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-00617-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “HIGHLANDER”**

**THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7408-09)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

## ***VOTO N° 306-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del nueve de marzo de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos cuarenta y cuatro – cero treinta y cinco, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION**, una entidad constituida y organizada bajo las leyes del Reino Unido, con domicilio en Edinburg del Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dos minutos y cuarenta y cinco segundos del diecisiete de marzo de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Agosto del 2009, el Licenciado **Enrique Daniel Carballo Vega**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**HIGHLANDER**” en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Bebidas alcohólicas incluyendo Whisky no incluye cervezas*”.

**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el



Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Agosto del 2010, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con dos minutos y cuarenta y cinco segundos del diecisiete de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas 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 sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor **ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA**, en su concepto de apoderado especial de la asociación **THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**HIGHLANDER**” ; en clase 33 internacional; presentada por el señor **ENRIQUE DANIEL CARBALLO VEGA**, la cual se acoge. Comuníquese esta resolución a los interesados (...) **NOTIFÍQUESE.**” (Las negritas son del original).*

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Junio de 2011, el Licenciado **Dengo Solera**, en la representación indicada, interpone Recurso de Apelación, y luego expresó agravios ante este Tribunal.

**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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;*



**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como un hecho probado que “Highland” corresponde a una zona ubicada en las tierras altas de Escocia, la cual es una región productora de whisky. (Ver folios 59 al 76)

**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.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca “**HIGHLANDER**”, la cual fue acogida, en razón de que dicho registro argumentó que no existe impedimento alguno desde el punto de vista legal para rechazar la marca pretendida.

Por su parte, el representante de la sociedad opositora manifiesta que no es cierto que en la oposición formulada se haya argumentado la fama y notoriedad del distintivo “**HIGHLANDER**”. Tampoco es cierto que para darle credibilidad a una denominación de origen o indicación geográfica debe encontrarse registrada dentro de las denominaciones de origen adheridas al Arreglo de Lisboa, pues ello no es requisito *sine qua non*, para lo cual menciona el caso de la región de MONTEVERDE. Hace alusión además al artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto el signo pretendido corresponde a una denominación geográfica referente a las partes altas de Escocia, sea la región HIGHLAND, y por imperio de ley, solamente puede ser utilizada en aquellos productos que sean destilados y manufacturados en Escocia, situación que no ocurre en el caso en estudio, no reuniendo los requisitos de novedad y distintividad exigidos por la ley de rito.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Prima facie considera conveniente este Tribunal examinar lo que la doctrina establece sobre el Principio de la Veracidad de las Marcas:

*“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.) (El subrayado no es propio del original)

Tenemos entonces que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

Es por esta razón que este Organismo de Alzada al analizar el presente expediente, así como los alegatos expuestos por la entidad apelante, concluye con respecto a la prueba que consta en éste y que se tiene como un hecho probado, que la parte oponente lleva razón en cuanto a que HIGHLANDER de conformidad con el gentilicio que representa, conduce al consumidor a entenderse que proviene de las montañas altas de Escocia, lo que efectivamente puede llevar a creer que el Whisky se origina de dicha zona.

Motivado por lo anterior tal y como antes se indica, la negativa de la inscripción de la marca HIGHLANDER se fundamenta en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas, por razones intrínsecas, debido a que no podrá ser registrado como marca un signo que :

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad*



*o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)*". **(El subrayado es propio)**

El signo "HIGHLANDER", sí puede resultar engañoso, pues respecto a la procedencia geográfica de donde se derivan los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, al hacer pensar a éstos que las bebidas alcohólicas, especialmente el Whisky es de una determinada ubicación geográfica.

De allí que le sea aplicable el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas pudiendo basarse válidamente en el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el citado Principio de Veracidad de la Marca.

Por consiguiente, el signo propuesto por cuenta del Licenciado Enrique Daniel Carballo Vega, resulta engañoso de conformidad con el artículo de repetida cita, por lo que no es viable autorizar su registro como marca. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca "HIGHLANDER" por tender a engaño y a confusión al consumidor respecto de la zona de procedencia de los productos, se considera innecesario ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar en relación con los productos que se pretenden proteger, puede resultar engañoso, es criterio de este Organo Colegiado que, a la marca de fábrica solicitada "HIGHLANDER", para proteger y distinguir "*Bebidas alcohólicas incluyendo Whisky no incluye cervezas*", en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe ser revocada.

**CUARTO.** EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley



de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y de doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera** en representación de la empresa **THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dos minutos y cuarenta y cinco segundos del diecisiete de marzo de dos mil once, la cual se revoca en todos sus extremos, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**HIGHLANDER**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **Enrique Daniel Carballo Vega**. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**