



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0557-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca MANUDO DE NACIMIENTO

DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente origen 94329/236556)

Marcas y otros signos

VOTO 0370-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas treinta minutos del nueve de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-191251, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:40 horas del 15 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el ocho 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 “**MANUDO DE NACIMIENTO**”, inscrita bajo el registro número **236556**, 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) y g), 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 11:09:40 horas del 15 de junio 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 “**MANUDO DE NACIMIENTO**”, inscrita bajo el registro número **236556**, en clase 25 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 14:59:52 horas del 30 de junio de 2015, admite el recurso de apelación. Una vez otorgada la audiencia de reglamento el recurrente expresó agravios y es por esta razón que conoce el Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de 12 de julio a 1 de setiembre de 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. Que el signo **MANUDO DE NACIMIENTO**, registro 236556, para distinguir: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*, en clase 25 internacional; fue presentado para su registro el 24 de enero de 2014 por la empresa **ARTERIA DISEÑO, S.A.**, logrando su inscripción el 10 de julio del año 2014, en el Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica (f. 29).

SEGUNDO. HECHO NO PROBADO. Que la frase **MANUDO DE NACIMIENTO** sea un costarriqueñismo.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad declaró sin lugar la solicitud de nulidad promovida por la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra el registro de la marca de fábrica **MANUDO DE NACIMIENTO** 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 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

El apoderado de la empresa recurrente argumentó en sus agravios:

“se presentaron un total de CUARENTA Y SEIS acciones de nulidad contra un número equivalente de registros de marcas que utilizan costarriqueñismos propiedad de la sociedad ARTERIA DISEÑO SOCIEDAD ANÓNIMA.

Lamentablemente, en primera instancia, el Registro de la Propiedad procedió resolver las CUARENTA Y SEIS nulidades interpuestas mediante una ÚNICA plantilla o machote en el que simplemente se procedió a cambiar e insertar los datos correspondientes (Ej. marca, tipo de marca y clase) a cada uno de los cuarenta y seis registros cuya nulidad se solicitó. Consecuentemente, para resolver todas las nulidades interpuestas, a pesar de ser diferentes denominaciones con diversos significados, en diferentes clases de la nomenclatura internacional, con diferentes alcances lingüísticos; se haya diseñado una ÚNICA y por ende, un único razonamiento y motivación, para resolver todas y cada una de ellas.

Al igual que en todos los casos citados, la presente acción de nulidad; estuvo acompañada de un esfuerzo probatorio importante en el que se aportaron certificaciones notariales exhibiendo diferentes usos de la marca, sus diferentes significados, recopilaciones de diferentes publicaciones de historiadores y sociólogos costarricenses, publicaciones de



diarios de circulación nacional, publicaciones en páginas de Internet, en redes sociales, nombres de perfiles de redes sociales (Facebook) entre otros.

Tal y como lo evidencia su propia promoción y publicidad, “Arteria Diseño” es una empresa dedicada a la confección y comercialización de producto textil, de hogar y accesorios, tales como: indumentaria, sombrillas, almohadas, cristalería, vasos, jarras, pines, porta vasos, llaveros, entre otros, los cuales llevan impreso o serigrafiado un diseño de un costarriqueñismo.

Por costarriqueñismos, debemos entender: “Vocablo, giro o locución propios de los costarricenses”, concretamente los costarriqueñismos, son términos, expresiones o locuciones jergales de una determinada palabra o expresión formal, pero utilizada a manera de sinónimo coloquial. Como se puede apreciar en la interface reproducida arriba, labor del accionado ha sido la de extraer estas expresiones culturales o tradicionales, - costarriqueñismos-, del patrimonio cultural inmaterial de la colectividad costarricense para utilizarlos con fines comerciales en sus productos. A todas luces, el conflicto de esta representación no es la posibilidad de explotar comercialmente “costarriqueñismos”, sino el de de apropiárselos como marcas, imponiendo sobre ellos y sobre su naturaleza de libre disponibilidad; un derecho de exclusiva. Dicho derecho de exclusiva, de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 25 de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento a dicha Ley, implicará la posibilidad para el titular de excluir a terceros del uso y disfrute de una palabra o expresión que durante años pudo usar en total libertad. En el caso concreto, el término “MANUDO” es el sinónimo usual y popular del gentilicio “alajuelense”. Consecuentemente, los alajuelenses y los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense, estarían privados de usar la palabra “MANUDO” en ropa deportiva o en prendas que desee utilizar en el estadio o en juegos de este equipo. Paradójicamente, el libre uso, junto con la intensidad y la intersubjetividad del colectivo nacional de elevarlo a sinónimo de los “alajuelenses”, convirtieron a “MANUDO” en un término usual, parte del patrimonio cultural inmaterial costarricense. Aún y cuando no ha mediado mayor originalidad, ni impronta personal en la creación del signo, ARTERIA DISEÑO S.A. se lo ha apropiado como marca para productos de la clase 25 en desmedro de alajuelenses y seguidores de Alajuelense quienes lo han usado y empleado con total intensidad y para todo tipo de propósitos desde hace decenas de años. Como bien se deduce de la interface anterior, el uso de costarriqueñismos descrito ha sido deliberadamente asociado a sinónimos o acepciones de los mismos. Así, por ejemplo, “manudo” para productos de la clase 25 pero exhibiendo los colores clásicos alajuelenses como el rojo y negro. Lo mismo se da en el caso de “Birra” para productos relacionados con cerveza, “voy pal sobre”, en productos como almohadas, “Yodo”, en productos relacionados con café, etc. Discrepamos por tanto de la afirmación de la resolución en el sentido de que el uso de los mismos resulta distintivo cuando ciertamente no lo es y la misma promoción y comercialización de los productos de la accionada así lo evidencia.

La accionada no ha registrado “costarriqueñismos” a manera de marcas de “fantasía” sino para productos de cuyo nombre son un sinónimo coloquial o mantienen estrecha relación en cuanto uso o significado. A ello, es necesario sumar la tutela del patrimonio cultural inmaterial que corresponde a este Tribunal y a cualquier otra entidad que así le



corresponda conforme a lo dispuesto en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo No. 8916 , aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. 36439 del 15 de febrero del 2011; la Convención Para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobado mediante la Ley No. 8560 de la Asamblea Legislativa y la Convención Centroamericana para la Protección del Patrimonio Cultural , firmada en Guatemala el 26 de Agosto de 1995, de las cuales Costa Rica es parte.

Desde 1973, Organizaciones internacionales, y concretamente paneles y comités en desarrollo en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han desempeñado un papel preponderante en la creación de Tratados e Instrumentos Internacionales dedicados a la preservación de lo que otrora se denominase como folclore, actualmente llamado patrimonio cultural inmaterial (desde el año 2001) como un concepto de mayor amplitud y alcance (ver documentación adjunta). Dentro del denominado patrimonio cultural inmaterial se tienen: el patrimonio cultural oral, las lenguas, las artes del espectáculo y los actos festivos, los ritos y las prácticas sociales, las cosmologías y los sistemas de conocimiento y las creencias y prácticas relativas a la naturaleza.

Dentro de las principales medidas que se está la de no reducir el patrimonio cultural inmaterial a un pequeño grupo de personas. Antes bien, la intención es ampliar y tutelar su uso para garantizar su preservación. Para ello la UNESCO se ha dado a la tarea de crear guías y directrices tendientes a salvaguardar dicho patrimonio, dentro de los cuales a manera de ejemplo se ha expresado que:

La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial pasa esencialmente por el fomento de la creatividad y su materialización por los miembros de la comunidad que lo producen y mantienen; Sólo se puede evitar la pérdida del patrimonio cultural inmaterial velando por que se puedan reproducir sus significados, las condiciones que lo han hecho posible y las competencias necesarias para su creación, interpretación y transmisión; Todo instrumento referente al patrimonio cultural inmaterial debe facilitar, estimular y proteger el derecho y la capacidad de las comunidades de seguir interpretando su patrimonio cultural inmaterial, dotándose de sus propias modalidades para ordenarlo y conservarlo; y

La cultura compartida y el diálogo cultural fomentan la creatividad general, siempre que se garanticen el reconocimiento de la singularidad y los intercambios equitativos.

El Informe de cita, define también un destinatario y tutela para los mismos así: “dirigirse en primer lugar a los creadores y a las comunidades depositarias del patrimonio cultural inmaterial así como a los especialistas, investigadores y trabajadores en el ámbito de la cultura, respetar la dignidad y los derechos pertinentes de los creadores e intérpretes o ejecutantes del patrimonio cultural inmaterial y procurar que los unos y los otros salvaguarden y promuevan el patrimonio cultural inmaterial, para que sigan gozando plenamente de la libertad de creación, expresión y transmisión de su cultura” .

La apropiación de costarrriqueñismos por parte de una empresa privada con fines también privados choca frontalmente con este deseo de libre uso y disponibilidad desarrollados por estos instrumentos internacionales de carácter programático. A todas luces no le corresponde a un sujeto privado –Arteria Diseño S.A.- la labor de preservación y tutela de



costarrriqueñismos, aunque hayan convertido dicha labor en su eslogan promocional predilecto. Dicha labor corresponde a la colectividad costarricense que los ha creado y elevado de simples expresiones a costarrriqueñismos. Corresponde de igual forma a las Autoridades públicas y en el caso concreto a este Tribunal Registral, enalzada.

Es la necesidad de preservación del patrimonio cultural la que ha llevado a organizaciones internacionales a la estimulación de la protección y tutela de este y cualquier tipo de expresión cultural y tradicional, para que sea la colectividad la que se encargue de mantener dentro de su dominio sus creaciones, sobre esto LOWENSTEIN y WEGBRAIT exponen:

“...en lo atinente a los beneficiarios de la protección, establecer que los beneficios derivados de la explotación de las expresiones del folclore sean asignados a la comunidad en la cual dicha expresión se originó ...”.

A efectos de distinguir los elementos libremente disponibles de lo que no son, informes conjuntos de la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) han establecido que: las creaciones suelen reflejar una impronta personal del autor y siendo que en virtud de su naturaleza este tipo de expresiones culturales pertenecen a toda una comunidad, no es posible identificar a su creador o creadores, por lo que no puede otorgársele la exclusividad a quien no le pertenece, sino que debe dejarse libremente en el dominio público. En similar sentido, los autores LOWENSTEIN y WEGBRAIT, acotan que: “las expresiones culturales requieren una protección ilimitada, a fin de hacer accesibles a toda la comunidad los elementos de la cultura popular que identifican las características específicas de la comunidad en cuestión”.

Lo expuesto no es otra cosa que una manifestación más del sustento de la Propiedad Intelectual en todo sistema jurídico, sea, la teoría del “CONTRATO SOCIAL” conforme al cual, a cambio de una divulgación o aporte al acervo cultural o al estado de la técnica, se le retribuye al creador/inventor de una impronta personal, la protección de sus creaciones mediante derechos de exclusiva limitados en el tiempo. A diferencia de una creación o invención, dotadas sea de originalidad o de inventiva, han sido la antigüedad, el consenso y/o la intersubjetividad del colectivo nacional costarricense los que han hecho posible que meros coloquialismos o expresiones se integrasen a la vida cotidiana como expresiones jergales y finalmente “costarrriqueñismos”.

Siendo este su uso y origen, no existe para los costarrriqueñismos usados como sinónimos o términos de proximidad, el requisito básico de todo signo distintivo, cual es la DISTINTIVIDAD. No consta un creador singular ni identificable, ni tampoco impronta personal atribuible a un sujeto específico, pues son utilizados por varias personas hasta permear a toda una colectividad, y es esta comunidad la que los adapta a su vida personal y social, de acuerdo a los autores LOWENSTEIN y WEGBRAIT “...no es posible identificar a un ‘autor’ de las expresiones culturales artísticas del folclore, ya que éstas pertenecen a toda la comunidad que las integra a su vida social, mientras que las obras protegidas por el derecho de autor pertenecen a uno o varios autores conocidos que las crearon...”, pues no existe siquiera un registro que defina quién lo creó, mas sí existe el conocimiento de la transmisión colectiva que se ha hecho sobre estos modismos dada de generación en generación. El dinamismo social se encargado de hacer perdurar o incluso hacer



desaparecer ciertos costarriqueñismos, pues conforme sean aceptados y utilizados así mismo permanecerán dentro de la cultura y tradición locales. A manera de ejemplo podríamos decir que tan expresión cultural es el costarriqueñismo “upe”, que existe desde el siglo XIX, como lo es “tenga paz”, que cuenta con menos de una década de existencia, tal es el reconocimiento que se le da a cada una de estas locuciones costarricenses, que incluso el mismo accionado los promueve como tales y es así como los percibe el consumidor.

La doctrina y la jurisprudencia nacionales. Sobre las expresiones culturales y tradicionales.

La falta de distintividad atinente a este tipo de expresiones culturales y tradicionales, no ha sido ajena a la doctrina y la jurisprudencia pues es precisamente esta la que apunta sobre la generalización de modismos comprendiendo el impedimento que tienen para distinguir determinado producto o servicio, pues su uso es el mismo de referirle mediante su término formal e incluso en muchas ocasiones la polisemia provoca que sea un mismo modismo con diferentes significados, definiéndolos como términos de uso común, sobre el particular OTAMENDI respalda:

“...Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva. El caso puede darse con relación a envases de toda clase, idénticos, usados por quienes venden iguales o diferentes productos. También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos.” (lo subrayado y en negrita no son del original).

Toma aun mayor importancia cuando el modismo es utilizado con intensidad para referirse a productos de la clase cuyo registro ha sido admitido, sin embargo, no es excluyente en apuntar la indiferencia que existe en si se trata para el producto con el que guarda relación u otro distinto de este.

Asimismo, sobre este tema la jurisprudencia administrativa costarricense ha sido firme en ratificar la doctrina. El voto No. 100-2008 del Tribunal Registral Administrativo y otros tantos generados en virtud del mismo para generar lo que es ya una clara línea jurisprudencial, han indicado lo siguiente:

“Al ser la expresión pura vida, parte de un lenguaje propio de un país que establece la calidad de bueno, de simpático, de bonito y de agradable entre otras similares, al pretender apropiarse de esta expresión que forma parte del lenguaje popular del costarricense, convertida en un “modismo”, tal y como lo señala la empresa recurrente, que identifica parte de la cultura costarricense que nos pertenece a todos los costarricenses, y constituye realmente un elemento de uso común dentro del comercio nacional y la promoción cultural, y como tal, no debe ser protegido registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, el nombre comercial solicitado contiene la expresión “PURA VIDA”, por lo que ésta no puede ser apropiable por una persona física o jurídica, ya que tal y como se indica, es una expresión de uso común, idiomática, que si bien en el



pasado fue objeto de apropiación, actualmente en su evolución, por ser una frase de uso común, no puede ser objeto de registración, tal y como lo ha venido resolviendo este Tribunal, como por ejemplo en el voto No. 304-2006 de las once horas del veintiséis de setiembre de dos mil seis.” (el subrayado no es del original).

En cuanto al costarriqueñismo “manudo de nacimiento”, destacamos que se trata de un término de usanza común que se utiliza para referirse a los pobladores de la provincia de Alajuela, al equipo Liga Deportiva Alajuelense, y a los seguidores de este equipo. Es reconocido a nivel nacional el significado de “manudo” para hacer alusión a “alajuelense” y/o liguista. El artículo 7 en su inciso c) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos establece la prohibición de inscribir términos comunes:

“Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”

Y este inciso debe complementarse con el inciso g) de esta misma norma, al encontrarnos frente a una pérdida de distintividad provocada por el uso intensivo del mismo.

Es importante resaltar que se trata del hipocorístico asociado a los pobladores del cantón y provincia de Alajuela y/o a los seguidores de la Liga Deportiva Alajuelense aunque éste no sustituya formalmente al término inicial “alajuelense”, sí lo hace de una manera informal y mediante una designación del vocabulario usual y corriente de la colectividad, por lo que, los dos nombres coexisten, en igual forma y cantidad son usados por las personas, por lo que analógicamente se entiende que de la misma manera que no puede otorgarse “alajuelense” tampoco puede ocurrir con “manudo” pues así son llamados los habitantes de una comunidad y/o aficionados de un equipo de fútbol.

El papel que juega en la cultura costarricense el fútbol ha llegado a ser tan relevante que incluso, no se necesita ser alajuelense para llamarse “manudo”, sino que también los seguidores del equipo de fútbol Liga Deportiva Alajuelense, se llaman a sí mismos “manudos”. La expresión alude inmediatamente a los alajuelenses, a su equipo de fútbol, sus jugadores, sus aficionados. Asimismo, la labor que han cumplido los medios de comunicación exhibiendo jergalismos para asociarlos con la población y poder llegar directamente a sus ideologías ha sido una de las causantes de la extensión e intensificación en el uso de estos modismos.

Dicho lo anterior, no resulta procedente que un modismo que es utilizado por miles de personas en el país para referirse a su origen, su residencia, o bien su equipo deportivo, el cual incluso no posee una distintividad suficiente para productos de clase 25, al ser ésta la clase que protege los productos que utilizan los aficionados para identificarse en el estadio y/o lugares de reunión frente a los seguidores de otros equipos, sea propiedad de una empresa que no tiene injerencia ni derecho alguno sobre el jergalismo. Y a esto vale agregar que es precisamente en el campo de la indumentaria, que las tecnologías de serigrafías e impresiones han demostrado su auge, siendo la forma más común de las personas de hacer uso de éstas para hacer conocer su idiosincrasia e ideología, acudiendo a lugares profesionales encargados de estampar o serigrafiar en camisas, suéter, gorras, banderas, entre otros las expresiones más comunes y conocidas que los identifiquen con su equipo.



Este costarriqueñismo e hipocorístico data desde inicios del siglo XIX y tal y como se constata en la prueba aportada en el escrito inicial de esta nulidad, este fue un término impuesto a los pobladores de Alajuela por los heredianos, al inicio tenía una connotación ofensiva, sin embargo, con el pasar de los años el carácter despectivo se perdió, siendo finalmente acogido por los alajuelenses y llevado con orgullo. Ha sido un sinónimo de “alajuelense y/o seguidor del equipo Liga Deportiva Alajuelense”. Su significado está contemplado en diferentes diccionarios físicos y virtuales de costarriqueñismos según se constata en la prueba aportada, tal y como se muestra a continuación:

Asimismo, es un jergalismo que durante años se ha utilizado en los medios de comunicación que circulan a nivel nacional conforme se describe a continuación, en pruebas documentales que fueron oportunamente aportadas Y NO VALORADAS por el Registro de la Propiedad Industrial. Es por ello que la resolución que se impugna exhibe una acusada falta fundamentación intelectual y una falta de fundamentación de la presunta insuficiencia o no pertinencia de los elementos probatorios aportados. En la resolución además puede observarse que el Registro de la Propiedad Industrial sólo hizo un desarrollo de argumentos, habiendo creado una plantilla de análisis y rechazo para un total de 46 acciones de nulidad, cual si todas hubiesen sido las mismas y, no realizó un análisis de la prueba. Ambas circunstancias supra apuntadas vician uno de los elementos objetivos de la resolución como acto administrativo vistos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con los artículos 166 y 170 de este código de rito, lo cual acarrea la declaratoria de nulidad absoluta, y que mediante este acto se solicita respetuosamente, sea declarada.

Asimismo, es usual encontrar tiendas y comercios que utilizan el término “manudo” para promocionar y vender productos del equipo deportivo. La Tienda Liga vende tazas con la leyenda “manudo de corazón”. En la página de Facebook “Manudo de Corazón” se comercializa producto que incluye el término “manudo”.

También se cuenta con publicaciones digitales como “blogs” o perfiles de redes sociales en los que el jergalismo es empleado con fines promocionales de sus actividades de entretenimiento, comerciales, sociales y personales.

La finalidad radica en el reconocimiento de que, si un jergalismo es parte del lenguaje común de un país, éste pasa a ser un sinónimo de la palabra, frase o locución original, convirtiéndose así en una palabra o expresión genérica, carente de toda distintividad. Más concretamente sobre el caso, si “manudo de nacimiento” significa “alajuelense/liguista de nacimiento”, quiere decir que el costarricense utilizará este modismo para referirse a “ropa, calzado, sombrerería” de esta expresión jergal. Bajo esta inteligencia comprendemos que el registro de “manudo de nacimiento”, fue en realidad el registro de “alajuelense/liguista de nacimiento”.

En cuanto al argumento del accionado, que acoge el Registro en su resolución, sobre las marcas inscritas por parte de mi representada, “A lo tico”, registro no. 224405, y a “A lo latino”, registro no. 230115, no entiende esta representación la relación que se hace, pues es nuevamente arbitrario que en una resolución en la cual se está resolviendo “X”, se entre a discutir “Y”, no teniendo porqué salir a colación otras marcas que no son el fondo de la discusión de la nulidad misma. Tal y como se mencionó en el primer aparte, lejos de llevar



a cabo un análisis casuístico, el Registro echa mano de sus argumentos en sustentos y existencias de otros registros que no son de están en discusión, extralimitando el uso de sus potestades y demostrando la precariedad de un argumento mecánico y repetitivo para resolver un proceso.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas en su artículo 2 define el término marca y lo considera como: “(...) cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad del registro de una marca cuando “(...) contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Así, en razón del interés general de protección del consumidor y el particular de los titulares de marcas inscritas, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado, y por ende el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

En el caso de la marca **MANUDO DE NACIMIENTO**, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa ARTERIA DISEÑO S.A, no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por el inciso c) y g) del artículo 7.



Los agravios del recurrente, en su mayoría, van dirigidos a indicar a esta instancia que la denominación **MANUDO DE NACIMIENTO** corresponde a un costarriqueñismo y por tal razón son vocablos o palabras usuales pertenecientes al dominio público y no pueden darse a un particular.

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 “MANUDO DE NACIMIENTO” adolece de un vicio intrínseco de nulidad en razón de su naturaleza (*vocablo o giro propio de los costarricenses*).

Con respecto al tema de los costarriqueñismos el autor QUESADA PACHECO, Miguel Ángel, en su obra: **Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos, 4ª edición, Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2007**; 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”. *Ibíd.*, 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.*”, *Ibíd.*, 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.**

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.

APTITUD DISTINTIVA DE LOS TÉRMINOS DEL LENGUAJE POPULAR COSTARRICENSE. La normativa marcaria es clara en que para acordar 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, 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 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 aptitud distintiva 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 “**MANUDO DE NACIMIENTO**”, a efecto de determinar si cumple con el requisito de poseer aptitud distintiva. Para el apelante según se pudo observar en sus agravios, el término debe entenderse como un costarriqueñismo o una frase de la idiosincrasia utilizada para referirse al gentilicio “alajuelense”.

Del análisis integral del presente expediente se logra determinar que el término **MANUDO DE NACIMIENTO** no es el que se utiliza para referirse al alajuelense, la prueba que rola a folios 6 a 16 aportada por el recurrente indica que la frase jergal o coloquial utilizada es **MANUDO**, y no la que se pretende anular.

La expresión **MANUDO DE NACIMIENTO** no corresponde a una frase o uso propio del español hablado en Costa Rica, no es parte del acervo cultural costarricense ni es parte de ese conjunto de bienes inmateriales, culturales y morales que corresponden a una comunidad ya que el término empleado para referirse a la persona oriunda de Alajuela es **MANUDO**. El término **MANUDO DE NACIMIENTO** no es reconocido por la totalidad de la población como parte de su idiosincrasia.

En consecuencia, la expresión **MANUDO DE NACIMIENTO** al no ser parte del acervo cultural del pueblo costarricense, es un término distintivo para los productos de la clase 25, pues resulta arbitrario ya que no tiene relación alguna con prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Para este Tribunal la expresión **MANUDO DE NACIMIENTO** no es percibida por la totalidad de la población nacional como representativa de la cultura lingüística nacional, por lo tanto no es un costarriqueñismo o un término usual, jergal del pueblo costarricense, como ya se desarrolló la expresión es plenamente distintiva para los productos que distingue en la clase 25.



Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal concluye que el signo marcario **MANUDO DE NACIMIENTO** goza de aptitud distintiva, por lo que lo procedente es declarar sin 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 11:09:40 horas del 15 de junio de 2015, la que en este acto se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, apoderado especial de la empresa **DISTRIBUIDORA MILAM DE CENTROAMÉRICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:09:40 horas del 15 de junio de 2015, la que en este acto 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.