

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2007-0280-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “GRAN- OPORTO”

INVERSIONES AROMA Y SABOR, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5391-2004)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 378-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del veintinueve de julio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casada en primeras nupcias, abogada, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número noventa y cinco-setecientos treinta y uno, en su condición de Apoderada Especial de la empresa de esta plaza **INVERSIONES AROMA Y SABOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-tres cero siete seis cinco nueve, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y un minutos del once de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de julio de dos mil cuatro, la Licenciada **Laura Castro Coto**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderada especial de la empresa de esta plaza **INVERSIONES AROMA Y SABOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad

Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **GRAN-OPORTO**, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioco, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados, comestibles: miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cuarenta y un minutos del once de agosto de dos mil seis, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el signo distintivo cuyo registro se solicita, no es susceptible de apropiación marcaria, por no contener la suficiente distintividad para hacer posible su registro, porque la misma está compuesta por el adjetivo calificativo “GRAN” y por “OPORTO”, que es una denominación de origen para proteger vino, y que corresponde a una ciudad de Portugal, lo que puede inducir a error sobre la procedencia de los productos y causar confusión o engaño al consumidor, por lo que resulta carente de toda distintividad.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Laura Castro Coto**, en nombre de su representada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de marzo de dos mil siete, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere las resoluciones dictadas a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del treinta de enero; diez horas, treinta minutos del veintiuno de febrero; diez horas del seis de marzo de dos mil ocho; nueve horas, quince minutos del quince de mayo; diez horas, quince minutos del treinta de mayo y quince horas del siete de julio, todas del año dos mil ocho, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 47, 51, 52, 66, 72, 78 y 79 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales los siguientes:

I.- Que en el Sistema Automatizado de Inscripción del Registro de la Propiedad Industrial, no consta la presentación o inscripción de la denominación de origen “OPORTO” (ver folio 75).

II.- Que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual no ha comunicado al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, el registro internacional de la denominación de origen “OPORTO” (Ver folio 82).

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES AROMA Y SABOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**GRAN-OPORTO**” en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioco, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados, comestibles: miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.

El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza dicha solicitud, argumentando que la marca cuyo registro se solicita, no es susceptible de apropiación marcaria, por no contener la suficiente distintividad para hacer posible su registro, porque la misma contiene el adjetivo calificativo GRAN y OPORTO que es una denominación de origen para proteger vino, que corresponde a una ciudad de Portugal, lo que puede inducir a error sobre la procedencia de los productos y causar confusión o engaño al consumidor, por lo que resulta carente de toda distintividad, decisión que fundamenta en el numeral 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **INVERSIONES AROMA Y SABOR, S.A.**, en los agravios presentados ante este Tribunal, arguye que su representada es propietaria de la marca de servicios GRAN-OPORTO en clase 43 de la Clasificación Internacional, así como del nombre comercial GRAN OPORTO (DISEÑO), por lo que no se debe discutir la fantasía o la distintividad, creatividad o la novedad del término, toda vez que lo se trata con la solicitud de inscripción del signo solicitado, es simplemente de ampliar la cobertura a petición del

propietario de la marca de servicios y del nombre comercial registrados. Alega además, que el público consumidor no confundirá el producto, ni se cuestionará si proviene de una ciudad de Portugal o si contendrá el vino oporto.

QUINTO. EN CUANTO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU PROTECCIÓN INTERNACIONAL. Prima facie, es importante hacer mención que Costa Rica mediante Ley número 7634 del 3 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta número 208 del 30 de octubre del referido año, ratificó el Convenio Constitutivo del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de setiembre de 1979, que otorga protección a las denominaciones de origen, por parte de los países que se constituyan en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, dándose esa protección en sus territorios, según lo establece el artículo primero, inciso 2), al disponer lo siguiente:

“Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional” o la “Oficina”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”, creándose así el Registro Internacional y el procedimiento a seguir para la registración de las denominaciones de origen, tal y como lo señala el artículo 5 del referido Convenio que, en lo que interesa, estipula lo siguiente:

“Artículo 5.-. Registro Internacional. Denegación y oposición a la denegación. Notificaciones. Tolerancia de utilización durante cierto período

1) El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional.

2) La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico.

3) Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al artículo 4 que antecede.

4) (...).”

Es así, que la Dirección de la Sección de Apoyo Funcional a los Registros Internacionales, Sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es la encargada de comunicar a los distintos Registros de la Propiedad Industrial de los países suscriptores de dicho Convenio, de la registración internacional de la denominación de origen de que se trate, disponiéndose del plazo de un año contado desde la recepción de la comunicación, para declarar, si procede, que no puede asegurar la protección de esa denominación en su territorio, signo distintivo que, tal y como lo establece el artículo 2, inciso 1) de dicho Convenio, se define como: “...la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto

originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

Bajo esta postura, nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2, define a la denominación de origen como la *“Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos”*, y para brindar esa protección, la misma Ley en el artículo 74, dispone la obligatoriedad que tiene el Registro de la Propiedad Industrial, de mantener un registro de denominaciones de origen.

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamenta en parte la negativa de la registración de la marca de fábrica y de comercio **“GRAN-OPORTO”**, al estar compuesta por el nombre de un vino elaborado en Portugal, que incluso es una denominación de origen, cuyo país de origen es Portugal, criterio que no comparte este Tribunal, toda vez que de la prueba para mejor proveer requerida al Registro **a quo**, se constata que el Registro de la Propiedad Industrial no ha recibido ninguna notificación por parte de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, en la que conste que **“OPORTO”** haya sido registrada internacionalmente como denominación de origen, ni del Sistema automatizado de Inscripción del Registro de la Propiedad Industrial, consta la presentación o inscripción de la denominación de origen **“OPORTO”**, por lo que **“OPORTO”**, e insistimos, al menos con la prueba evacuada, no es una denominación de origen protegida.

SSEXTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como

cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo. Huelga decir que la distintividad es la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser del signo distintivo, por lo que es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los de otra. Al respecto, Jorge Otamendi sostiene en cuanto al carácter distintivo de la marca, lo siguiente:

“El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro.” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 4ta. Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.27).

Así las cosas, a efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las

causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Al respecto, este Tribunal considera que la marca de fábrica y de comercio “**GRAN-OPORTO**”, apreciada en relación directa con los productos que pretende proteger; a saber: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioco, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados, comestibles: miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo, contrario a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, no es descriptiva, toda vez que, si bien la marca solicitada contiene el adjetivo calificativo “GRAN”, analizada en forma global y conjunta, este signo está compuesto por dos vocablos divididos por un guión mayor, y como tal, no le transmite al público consumidor un mensaje que califique en forma específica los productos que protege, de lo que se infiere que el signo solicitado no es descriptivo. Nótese que la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 7, inciso d) de la citada Ley de Marcas, deriva para el caso en que un signo o una indicación en el comercio, sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate; de ahí que, lo que la norma impide, es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar que: “...*Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.*” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 139-IP-2005. Quito, diecinueve de octubre de dos mil cinco).

Además, la marca que se pretende inscribir por sí sola, sirve para identificar los productos que pretende proteger, sin que se haya incluido dentro de la lista de estos productos el vino, razón por la cual este Tribunal considera que no le comunica al público consumidor, un mensaje que podría resultar engañoso, ni provoca confusión, toda vez que el consumidor no se va a confundir ni a engañar con la procedencia, naturaleza, el modo de fabricación o las

características o cualidades de los productos que pretende proteger la marca de fábrica y de comercio solicitada, siendo que más bien, en relación con la palabra “**OPORTO**”, que corresponde a una ciudad de Portugal, en la que se produce vino, el consumidor de esta bebida, posee la facultad de conocer, precisar y analizar las distintas zonas de procedencia. En todo caso, la zona geográfica: “**OPORTO**”, no es productora reconocida de los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, por lo que tampoco se daría el engaño que evita el inciso j) del artículo 7.

Consecuentemente, el signo que pretende inscribirse aplicado a los productos que protege y distingue, no causa confusión o engaño en el consumidor, ni resulta carente de distintividad, como lo considera el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución que se combate.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**GRAN-OPORTO**”, vista en su conjunto, no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley, conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar con lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Laura Castro Calvo**, en su calidad de apoderada especial de la empresa de esta plaza **INVERSIONES AROMA Y SABOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos del once de agosto de dos mil seis, la cual se revoca, a efectos de que el Registro continúe con el trámite de registro del signo comentado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Laura Castro Calvo**, en su calidad de apoderada especial de la empresa de esta plaza **INVERSIONES AROMA Y SABOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y un minutos del once de agosto de dos mil seis, la cual se revoca, a efectos de que el Registro continúe con el trámite de registro del signo comentado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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

- Inscripción de la marca**
- Requisitos de inscripción de la marca**
- TG. Solicitud de inscripción de la marca**
- TNR. 00.42.05**