



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0253-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “SANTIAGO DE CUBA”

CORPORACIÓN CUBA RON S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2249-2007)

Marcas y otros Signos

VOTO No 495-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **CORPORACIÓN CUBA RON S.A**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Cuba, domiciliada en Calle 200 No. 1708, esquina 17, Playa, Ciudad de la Habana, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinticuatro minutos dos segundos del diez de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de marzo de dos mil siete, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía **CORPORACIÓN CUBA RON S.A**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“SANTIAGO DE CUBA” (DISEÑO)**, en clase 33 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Bebidas Alcohólicas en general, especialmente Ron“.



SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas veinticuatro minutos y dos segundos del diez de febrero de dos mil diez, resolvió: “*POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.....*”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el apoderado especial de la compañía **CORPORACIÓN CUBA RON S.A**, de calidades indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de marzo de dos mil diez, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada indicando que el término “Santiago de Cuba” se constituye en un lugar geográfico



conocido por la producción de ron, siendo el signo poco distintivo ya que no aporta nada original que lo individualice y destaque, siendo que la marca analizada en su integridad carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos, además que al relacionarla con los productos que desea proteger en clase 33, se indica claramente la procedencia de los productos a proteger.

Por su parte, el apoderado especial de la compañía **CORPORACIÓN CUBA RON S.A**, destacó en su escrito de expresión de agravios que la marca SANTIAGO DE CUBA, se encuentra debidamente inscrita desde el 03 de octubre del 2008, y que no se está engañando al público consumidor porque la marca que se solicita pretende proteger bebidas alcohólicas en general, especialmente ron y que por lo tanto no existe ningún tipo de transgresión en cuanto al hecho de que en Santiago de Cuba se produzca ron

TERCERO. 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, pues se trata de 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.

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, 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.



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 el requisito básico para determinar la registrabilidad de un signo, conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez planteadas las consideraciones generales anteriores, en relación al caso concreto, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio **“SANTIAGO DE CUBA” (DISEÑO)**, en clase 33, fundamentado en los artículos 7 inciso g) y l) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, con su respectivo diseño formado por los términos **“SANTIAGO DE CUBA”**, el cual consiste en una etiqueta rectangular que en la parte superior central contiene una especie de escudo en el cual se ve el diseño de un sol con una montañas y un mar, en el fondo en el centro se distingue el diseño de una roca en el mar y el diseño de un paisaje a lo lejos y sobre esto aparece el término **“SANTIAGO”** y debajo de éste los términos **“DE CUBA”** y si se toma en cuenta la realidad del consumidor promedio, puede concluirse que el término **“SANTIAGO DE CUBA”**, con el cual inicia el signo que pretende el registro, constituye el factor tópico, lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al identificar la marca, por ser Cuba un término reconocido, por tratarse de un país, no logra imprimirle al signo la distintividad requerida como para que no exista la probabilidad de confusión, pues tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, lo que el signo hace es evocar la idea de que los productos provienen de Cuba y más bien por el contrario, su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el producto es avalado por las autoridades de ese país.



En este sentido, resulta de aplicación, al registro solicitado el literal m) del artículo 7º, dicho literal dispone que una marca no puede consistir en una reproducción de una denominación de cualquier Estado y por su parte el inciso i) del artículo 9º de la citada Ley de Marcas puntualiza que una solicitud de registro deberá contener “(...) *i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente*” y como se señaló el signo en cuestión requiere para su inscripción, aportar la autorización de la autoridad competente del Estado, en este caso de las autoridades del gobierno de Cuba.

Dicho lo anterior este Tribunal, dentro del estudio global realizado, avala la resolución del a quo agregando que efectivamente el signo propuesto se encuentra en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo que “*Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, **denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.***” (destacado en negrita no es del texto original).

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario, se distingue el nombre de Santiago de Cuba, elemento establecido en el inciso transcrito, como uno de los elementos que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización. La prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el país Cuba, no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición “... *obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que*



pareciera avalado por un símbolo oficial.” (JALIE DARÉ, (Mauricio), Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA, 1991, página, 41).

Consecuentemente, estima este Tribunal, que la inclusión del nombre “**SANTIAGO DE CUBA**” en el signo no le aporta ninguna distintividad y, por el contrario, su utilización puede ser engañosa, porque esta marca podría no provenir de “**SANTIAGO DE CUBA**”, por lo que al consumidor se le engañaría creyendo que el ron o licor proviene de ese lugar, que es un productor de ron. Bajo tales consideraciones, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que sea aplicable además para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “**SANTIAGO DE CUBA**”, no goza de la suficiente aptitud para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía **CORPORACION CUBA RON S.A**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinticuatro minutos dos segundos del diez de febrero de dos mil diez, la cual se confirma.



NOVENO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía **CORPORACIÓN CUBA RON S.A**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veinticuatro minutos dos segundos del diez de febrero de 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora