

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0211-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca “CANTINA”**

**LA CONSTANCIA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7404-02)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO N° 634-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del diez de noviembre del dos mil ocho.***

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su calidad de apoderado especial de la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, domiciliada en Avenida Independiente Salvador, El Salvador, en contra de la resolución número 8231 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diez minutos del treinta de agosto del dos mil siete.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de octubre del dos mil dos, el Licenciado José Fonseca Solera, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cinco-novecientos setenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**CANTINA**”, en **Clase 32** del Nomenclátor Internacional, para distinguir y proteger cervezas.

**SEGUNDO:** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciocho, diecinueve y veinte, de setiembre del dos mil tres, en las Gacetas números ciento ciento setenta y nueve y ciento ochenta y nueve, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Manuel E. Perala Volio, en su condición de apoderado especial de las empresas **FLORICA ICE AND FARM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento-doscientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y siete, formuló oposición al registro de la marca “CANTINA”, en **Clase 32** del Nomenclátor Internacional, para distinguir y proteger cervezas, indicando, que la palabra “cantina” es un término de uso común y genérico para referirse precisamente al establecimiento donde se expenden las bebidas, es una palabra para referirse a un tipo de establecimiento, tal como lo son el “bar”, “pulpería”, “comisariato”, “abastecedor”, etc., por consiguiente, la palabra cantina no es susceptible de apropiación particular, pues, en la usanza común se refiere al establecimiento donde se consumen bebidas alcohólicas que pretende proteger, infringiéndose el artículo 7 inciso c) de la Ley 7978.

**TERCERO:** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con diez minutos del treinta de agosto del dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: **Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., de Costa Rica, contra la solicitud de inscripción de la marca “CANTINA”, en clase 32 internacional presentada por LA CONSTANCIA S.A, de El Salvador (...)**”* (destacado en negrilla es del original).

**CUARTO:** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de noviembre del dos mil siete, el Licenciado Luis Carlos

Gómez Robleto, en representación de la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el veintiuno de agosto del dos mil ocho amplió los agravios.

**QUINTO:** 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió la prueba para mejor proveer que consta a folio 135, la cual hemos tenido a la vista, a efecto de dictar la presente resolución.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción el nombre comercial denominado “LA CANTINA”, solicitud presentada el día veintiséis de setiembre del 2003, por la empresa Costa Verde Condovillas Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-094488. (Ver folios 118 a 120).

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho no probado el siguiente: Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio no tenía la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica número **3-101-295867**, al momento de presentar el escrito de oposición, **sea el 07 de noviembre del 2003**, en contra de

la solicitud de inscripción de la marca “CANTINA”, en clase 32 del Nomenclátor Internacional. (Ver folios 16 a 19 y 135).

**CUARTO: EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LA OPOSITORA PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** Se observa de la documentación que consta en autos, que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, quien en el escrito de oposición manifestó ser apoderado especial de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, haciendo referencia en donde se encontraba su acreditación, tal y como consta a folio dieciséis del expediente, al indicar que: “ (...) *en mi doble condición de apoderado especial de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, de esta plaza, con cédula de persona jurídica N° 3-101-000784, personería acreditada con el poder que consta en la solicitud Diseño Especial, expediente número 5445-93, presentado el diez de diciembre de 1993; y de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, de esta plaza, cédula 3-101-295867, personería acreditada con el poder que se presentó en el expediente de traspaso de la marca “BAVARIA”, registro 35308, clases 32 y otras, presentado el 23 de setiembre del 2002.* ( la negrilla es del texto original). No obstante, lo anterior, cabe señalar, que a pesar de que el Licenciado Manuel Volio Peralta, tiene capacidad procesal para actuar en representación de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**, no cuenta con la capacidad referida, para actuar en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, por las razones que se indicarán a continuación: Nótese, que de la documentación visible a folio ciento treinta y cinco, referente a la certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales, Departamento de Certificaciones del Registro Nacional, se verifica, que la empresa referida fue fusionada con la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-295868, prevaleciendo, esta última, y quedando inscrita, el **doce de febrero del dos mil dos**, siendo, que la copia certificada del testimonio de escritura número veintinueve-tres (Ver folios 99 a 100), otorgada ante la Notaría Pública Marianella Arias Chacón, mediante la cual el señor Pedro Dobles Villela, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** cédula jurídica número **3-101-295867**, otorga

poder especial a los Licenciados Manuel E. Peralta Volio y Ronald Lachner González, comprobándose, que ese poder fue otorgado el **veintitrés de setiembre del dos mil dos**, es decir, cuando ya se había fusionado la empresa aludida con la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.** (Ver folios 135).

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal considera importante aclarar, que la certificación notarial de la personería del Licenciado Manuel E. Peralta Volio, visible a folio cuarenta y uno del expediente, en la que se indica que éste es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número **3-101-306901**, fue extendida el **28 de mayo 2004** situación que pone en evidencia que la persona jurídica mencionada, es distinta en todo caso de la que se fusionó el **12 de febrero del 2002**, como se dijo en líneas atrás.

Como consecuencia de lo analizado anteriormente, este Tribunal concluye, que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, no contaba con la capacidad procesal para actuar en representación de la empresa indicada, y por ende, no estaba facultado para oponerse a la solicitud de inscripción de la marca **“CANTINA”**, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, por lo que la mayoría de este Tribunal considera relevante señalar, que la oposición planteada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica número **3-101-295867**, resulta improcedente por las razones ya indicadas.

En razón de los hechos referidos, el asunto bajo estudio, será examinado únicamente, en lo relacionado a la oposición planteada por la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**.

**QUINTO: EN CUANTO A LOS MOTIVOS DEL RECHAZO DE LA MARCA SOLICITADA “CANTINA”, Y LOS AGRAVIOS DE LA EMPRESA APELANTE.** En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar

la oposición formulada de manera conjunta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**CANTINA**”, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, presentado por la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, ello, por considerar, que el signo solicitado “**CANTINA**”, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, no posee suficiente aptitud distintiva respecto al producto al cuál se aplica, ya que el signo referido es usual y común, por lo que infringe el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De manera inversa, en su escrito de apelación y expresión de agravios el representante de la empresa **LA CONSTANCIA S.A.**, alega, que la resolución recurrida es totalmente contraria a derecho y atenta contra el mejor derecho, Derecho de Prelación y Derecho Consolidado con relación a la marca de su representada **CANTINA** en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, que se encuentra inscrita en Latinoamérica, lo que la hace una marca **FAMOSA** y **NOTORIA**, no solo por medio de su inscripción, sino también por medio de su uso y antigüedad. La marca **CANTINA** es del todo original, es un nombre de fantasía y constituye un distintivo **FAMOSO**, **NOTORIO**, Y **ANTIGUO**, en varios países, no fue valorado por ese despacho en su estricta dimensión. Aduce que la marca **CANTINA** posee 9 (nueve) significados distintos de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, y no solo al que se limita el opositor, sin embargo, **CANTINA** es utilizado en su país para referirse a un lugar, a un establecimiento, lo cual está asociado a un **NOMBRE COMERCIAL**, en cuyo caso, si se aplica la causal de uso común.

**SEXTO: EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LA MARCA.** Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló: *“1) La marca es un signo distintivo que se atribuye a ciertos bienes o servicios a efectos de distinguirlos de otros para que de esta forma puedan ser reconocidos y diferenciados dentro del mercado por los distintos consumidores y el público en general, esta idea de pensamiento es seguida por Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según se desprende del artículo 2º que la define 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 y o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”, por lo anterior podríamos venir a establecer que la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores...”. Los anteriores términos son muy claros en cuanto a la finalidad de la marca, por lo que a continuación se entra a analizar si el signo propuesto se adecua a lo dicho.*

**SÉTIMO: LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA “CANTINA”.**

El inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos preceptúa la imposibilidad de inscripción de aquellos signos, que no poseen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica la marca, ya que la marca debe tener como requisito sine qua non capacidad distintiva.

De lo anterior y de lo indicado en el numeral 2° de la Ley de Marcas citado, tenemos que a la marca solicitada “CANTINA”, le falta distintividad, ya que el signo propuesto, en la usanza comercial de nuestro país, se refiere al lugar donde se expenden bebidas alcohólicas, dentro de las que se encuentran las “cervezas” que es el producto que va a proteger la marca indicada.

Para dar sustento a lo anteriormente indicado, se debe tomar en cuenta el significado del término “CANTINA”, siendo, que el Diccionario de La Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001 Quinta Edición, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., Carretera de Irán, Km 12, 200. 28049 Madrid, pp. 429, define el vocablo “cantina”, así: “*Cantina. (Del it. Cantina). F. Puesto público en que se venden bebidas y algunos comestibles (...) 5. Am. Mer. C. Rica, Méx. Y Nic. Taberna (...)*”. El sinónimo de “taberna” de conformidad con el Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Vocabulario Plurilingue Inglés/Francés, Alemán/Italiano, Frases Célebres, Locuciones Usuales y Voces Extranjeras, Grupo Editorial Océano, Edición 1991, es “*Sin. Bodega, tasca, **cantina**, bar, tugurio, vinatería, bodegón, colmado (...)*” (destacado en negrita no es del original), ocurriendo, que la palabra “taberna” como puede apreciarse, tiene como sinónimo las expresiones “**cantina y bar**” locuciones, que en Costa Rica, son percibidas por los consumidores como un lugar o establecimiento donde se venden bebidas alcohólicas y no alcohólicas, incluso comidas y cigarrillos, situación que puede llevar a confusión al público consumidor, ya que éste al estar frente al vocablo “CANTINA” de inmediato relaciona en su mente este concepto con un establecimiento o puesto público dedicado a la venta y consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cigarrillos y otro tipo de mercaderías, en la realidad, es un lugar donde se ofrecen productos y servicios, no como un lugar para adquirir únicamente “cervezas” como lo pretende la marca solicitada por la empresa apelante, de ahí, que la mayoría de este Tribunal considera que el signo pretendido **carece de aptitud distintiva intrínseca**, aspecto, que regula el numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que los razonamientos esgrimidos por el Registro **a quo**, en el Considerando Tercero párrafo tercero de la resolución recurrida, son correctos, específicamente, en la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley referida, no así el c) por no aplicarse al caso concreto.



Tomando en consideración, que el término “**CANTINA**” tiene significado conceptual, la mayoría de este Tribunal no comparte los argumentos esbozados por el representante de la empresa apelante, cuando manifiesta que la marca solicitada es una “ (...) *denominación de fantasía, la cual cuenta con asidero legal para ser inscrita en ese Registro de Marcas, pues, la misma ley así lo faculta, máxime que no existe otra marca inscrita con ese nombre y en esa misma clase, lo que le da a mi representada todos los elementos de NOVEDAD Y ORIGINALIDAD requeridos para su respectiva inscripción o registro (...)*”, ello, por cuanto debe advertirse que la marca de fantasía, normalmente se trata de un vocablo creado, el cual **no tiene significado conceptual**, siendo, que en el caso que nos ocupa, al tratarse de una palabra con significado propio y de carácter corriente y usual en el ámbito comercial relacionado con la venta de licores, el mismo no resulta susceptible de inscripción de conformidad con el ya citado fundamento legal.

**OCTAVO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, considera la mayoría de este Tribunal que la solicitud de inscripción de la marca “CANTINA” para distinguir y proteger “cervezas” en clase 32 del Nomenclátor Internacional, debe ser rechazada porque el signo **carece de aptitud distintiva**, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa LA CONSTANCIA S.A., contra la resolución número 8231 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diez minutos del treinta de agosto del dos mil siete, 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, la mayoría de este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa LA CONSTANCIA S.A., contra la resolución número 8231 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diez minutos del treinta de agosto del dos mil siete, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Salvan el voto los Jueces Adolfo Durán Abarca y Luis Jiménez Sancho. 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.**

***MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES ADOLFO DURÁN ABARCA Y LUIS JIMÉNEZ  
SANCHO**

**PRIMERO: JUSTIFICACIÓN:** Por cuanto los suscritos Jueces discrepamos del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa LA CONSTANCIA S.A., respecto de la oposición planteada por FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, salvamos el voto en ese sentido por las razones que a continuación se detallan:

**SEGUNDO: CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA “CANTINA” :** La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, acoge la oposición planteada por la empresa FLORIDA ICE AND FARM, contra la inscripción de la marca de fábrica “CANTINA”, en clase 32 internacional, para proteger cervezas, por considerar que dicho signo “carece de aptitud distintiva y novedad, puesto que en la usanza comercial de nuestro país, el mismo hace alusión directamente al lugar (Bares) donde se expenden bebidas alcohólicas dentro de las que encontramos cervezas, por lo que incumple con el principio de no confusión, ya que la eventual inscripción del término “CANTINA”, produce el riesgo de inducir a errores a los consumidores y además puede causar perjuicio a los empresarios del ramo, puesto que como lo hemos dicho anteriormente, el mismo es una palabra que en el lenguaje comercial constituye usual.”. Estima además, “que el nombre solicitado se constituye en uno que en la naturaleza de la actividad comercial en que es utilizado, constituye usual y común...”

A criterio de la Administración Registral, el signo solicitado, en consecuencia, infringe el artículo 7 inciso c) y g) de la Ley de Marcas, que respectivamente señalan: “**Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

- (...) c) 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.
- (...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto al producto o servicio al cual se aplica”.

Por su parte, la tesis de mayoría de este Tribunal, prohija esta última causal de irregistrabilidad, considerando también, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Marcas, que el signo propuesto le falta distintividad, ya que en la usanza comercial de nuestro país, se refiere al lugar donde se expenden bebidas alcohólicas, dentro de las se encuentran las “cervezas” - y no en forma exclusiva- que es el producto que va a proteger la marca indicada.

En el caso de marras, los suscritos Jueces estimamos que, en este caso concreto, el carácter distintivo de la marca propuesta, debe serle reconocido como consecuencia de no incurrir en la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas. La prohibición contenida en el referido inciso, hace alusión a lo que en doctrina se ha llamado como “designación necesaria” y “designación usual”. Paul Roubier define las necesarias como “ las que se imponen a un producto, de tal manera que, si ellas pudieran ser apropiadas como marcas por un productor, sus competidores para designar sus productos, no podrían más servirse del único termino conocido y comprendido por el público” ( Citado por OTAMENDI (Jorge), “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, III Edición, Buenos Aires, 1999, p. 74),

Se trata, entonces, de la designación normal de un producto o servicio, aquella que todos usan para nombrarlo.

Por otra parte, las designaciones usuales “son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos.” (OTAMENDI, ob. cit, p. 83)

En el caso bajo estudio, el término “CANTINA”, como marca para distinguir exclusivamente un producto, a saber cervezas, en clase 32 del nomenclator internacional, a criterio de estos Juzgadores, no constituye ni una designación necesaria, ni tampoco usual con la que en el lenguaje cotidiano los costarricenses denominemos a las cervezas, debiéndose tener presente que es distinto el concepto de cantina, como establecimiento donde se comercializan todo tipo de bebidas, y el de un producto en específico, la cerveza. Deviene ilógico en nuestro medio que alguna persona normal entre a un bar y para referirse a una cerveza, pida que le vendan una cantina. En este sentido lleva razón el apelante al sostener que: “El hecho de que la palabra cantina en su uso común y hasta popular distinga un establecimiento donde se venden bebidas y entiéndase como bien es cierto todo tipo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, licores de todo tipo, no es obstáculo para que mi representada pueda solicitar el registro de la marca CANTINA en clase 32 para proteger cerveza, pues una Cantina es un centro, un lugar, no un producto en sí mismo (...).”

La circunstancia de que el término “cantina”, pueda ser de alguna forma evocativo de los productos que ahí se suelen expender, siendo una partícula de uso común, no lo hace irregistrable per se. Respecto de esos elementos de uso común nos dice la doctrina: “Son así denominados por una de dos razones, o por estar contenidos en varias marcas o bien por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Esto los hace de uso común porque cualquiera podría incluirlos en una marca, siempre que fuera inconfundible de otras anteriores. Se ha planteado si estos elementos, que son las partes iniciales o terminaciones de marcas denominativas, pueden ser registradas como marcas en forma independiente de otros elementos. Entre los varios fallos que han tratado la cuestión, los hay aquellos que admiten el registro y los que no. Son más, sin embargo, los que a mi criterio fijan la jurisprudencia correcta, la de su registrabilidad.” (OTAMENDI, ob. cit, p. 710)

Así las cosas, se concluye que la marca solicitada no quebranta las causal de irregistrabilidad a la que refiere el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ni la contemplada en el inciso g), teniendo por el contrario capacidad distintiva respecto del producto que pretende proteger.

**TERCERO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO:** Al determinar los suscritos Jueces que en el sub lite la marca propuesta no está incurso en ninguna causal de irregistrabilidad, lo procedente es declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil siete, la cual, se revoca, debiendo en su lugar ordenarse la inscripción de la marca “CANTINA”, solicitada por la empresa salvadoreña LA CONSTANCIA S.A.

**Lic. Adolfo Durán Abarca**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marca intrínsecamente inadmisibles**

**TE. Marca con designación común**

**Marca con falta de distintividad**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**