



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0300-TRA-PI

Oposición a registro de la marca “ZARCERO CORONADO (DISEÑO)”

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE SANTA ROSA DE ALFARO RUIZ y MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 12700-2007)

Marcas y otros signos

VOTO No. 707 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con quince minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por Edgar Rojas Solís, mayor, casado, empresario, con cédula de identidad 2-272-887, en representación de la **COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE SANTA ROSA DE ALFARO RUIZ, (COOPEBRISAS), R.L.** con cédula jurídica 3-004-051156, y Marco Vinicio Rodríguez Muñoz en su condición de Alcalde de la **MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del veintitrés de febrero del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 03 de octubre de 2007, la **COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CORONADO R.L.**, representada por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**ZARCERO CORONADO (DISEÑO)**”, para proteger



y distinguir “*bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*”, en Clase 32 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 13 de mayo y 13 de agosto, ambos de 2008, los señores Edgar Rojas Solís en representación de la **COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE SANTA ROSA DE ALFARO RUIZ, (COOPEBRISAS) R.L.** y Marco Vinicio Rodríguez Muñoz en su condición de Alcalde de la **MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ**, plantearon sendas oposiciones contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del veintitrés de febrero del dos mil diez, declaró sin lugar las oposiciones interpuestas y admitió el registro solicitado.

CUARTO. Que ambas opositoras, sin presentar agravios, plantearon recurso de apelación en contra la citada resolución y en virtud de que los mismos fueron admitidos por el Registro de la Propiedad Industrial conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y que tienen relevancia para el dictado de la presente resolución los siguientes: **1.-** Que la Cooperativa de Servicios Múltiples de Santa Rosa de Alfaro Ruiz, (COOPEBRISAS), R.L. tiene domicilio en Santa Rosa de Alfaro Ruiz (ver folio 18) y comercializa productos alimenticios producidos en esa localidad de Alajuela, (ver folios 23 a 41) **2.-** Que a folios 42 y 43 de este expediente consta copia certificada de escrito Sg/072/08 de 22 de abril de 2008 dirigido por la Secretaría Municipal de Alfaro Ruiz al señor Edgar Rojas Solís, en su condición de Gerente de COOPEBRISAS, R.L. **3.-** Que a folio 63 consta escrito de oposición presentada por el Alcalde de la Municipalidad de Alfaro Ruiz en donde se transcribe acuerdo tomado en sesión extraordinaria No 4 celebrada el 15 de abril de 2008, mediante el cual su Concejo Municipal acuerda oponerse en forma absoluta a la solicitud de inscripción de la marca presentada por la Cooperativa Agropecuaria de Coronado, R. L. en donde se incluye el nombre de Zarcero.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal naturaleza que puedan resultar de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LOS ANTECEDENTES REGISTRALES DE LA MARCA ZARCERO-CORONADO. De previo a entrar al dictado de la presente resolución, resulta conveniente relacionar los antecedentes que sustentaron la concesión de un registro similar al que es objeto de este expediente y que a su vez fundamentaron la admisión, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, del signo solicitado por la Cooperativa Agropecuaria de Coronado, (COOPECORONADO) R.L.

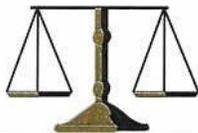
Este Tribunal Registral Administrativo, en **Voto No. 93-2005** de las diez horas, cuarenta y



cinco minutos, del seis de mayo de dos mil cinco, resuelve la solicitud de inscripción de la marca **ZARCERO CORONADO** en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos lácteos en general presentada por la **COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CORONADO R.L. (CCOPECORONADO R.L.)**, cuyo registro fue denegado por el Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto de esa solicitud, en esa ocasión consideró esta Autoridad de Alzada, que los fundamentos que motivaron a que el Registro de la Propiedad Industrial rechazara dicha petición resultaban improcedentes y por ello revocó la resolución denegatoria, por las siguientes razones:

*“...1) Del examen que ha hecho este órgano de alzada de las dos palabras que componen la marca de fábrica y de comercio que se solicita **ZARCERO CORONADO**, se ha constatado que las mismas en modo alguno son evocativas de productos lácteos, y por ende, no están definiendo la categoría a la que pertenecen los productos que pretende proteger y distinguir, pues ambas palabras **ZARCERO CORONADO**, no tienen relación alguna con esos productos; (...). Nótese además, que ambas palabras aparte de corresponder al nombre de dos lugares geográficos de nuestro país, el primero al distrito 01, Zarcero, del cantón 11, Alfaro Ruiz, de la Provincia de Alajuela, y seguidamente, Vázquez de Coronado, que es el cantón 11 de la Provincia de San José, ampliamente conocido por Coronado, también pueden tener otros significados, (...) En razón de ello, se considera que la marca que se pretende inscribir “Zarcero Coronado”, otorga distintividad al producto, haciendo posible que el consumidor los diferencie de otros, sin que se confunda con las características esenciales o primordiales de esa marca. (...) 2) Por otra parte, la conjunción de sendos vocablos no le atribuye ninguna cualidad a los productos lácteos que se pretenden proteger en la clase 29 Internacional. Además, con la autorización de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **ZARCERO CORONADO**, no se estaría induciendo a error o a confusión al público consumidor respecto del origen, procedencia y las cualidades de los productos que protege y distingue*



dicha marca, toda vez que los términos “ZARCERO CORONADO” no son sinónimos de cualidades, ni de calidades de los productos protegidos (...) en consecuencia, la solicitud de la marca de fábrica y de comercio de análisis, se ajusta a lo que en doctrina se ha señalado respecto a la procedencia de la registración de los nombres geográficos, tal y como a continuación se indica: “... Éstos, en tanto no sean denominaciones de origen, indicaciones engañosas o de uso común, pueden ser registradas... El nombre geográfico, a pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vez que sea de fantasía con relación a los productos o servicios que va a distinguir. No lo será cuando ese nombre geográfico dé la idea de un origen específico. En este caso no sólo será engañoso y por ello irregistrable, también lo será por indicar un origen y por ende, será de libre empleo por quienes en ese lugar fabriquen sus productos...” (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, págs. 65 y 66). De ahí que, al determinar que la marca de fábrica y de comercio “ZARCERO CORONADO”, reúne los elementos esenciales de distintividad y de no inducir a confusión o error al público consumidor, la solicitud de inscripción es procedente, ajustándose a lo establecido en el párrafo segundo del numeral 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no contraviniendo en consecuencia, lo dispuesto por los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de referencia, por lo que lo procedente es declarar con lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa **COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CORONADO R. L. (COOPECORONADO R. L.)...**” (Voto No 93-2005, de 10:45 horas del 06 de mayo de 2005)

No obstante, al día de hoy, con un mejor criterio, considera conveniente este Tribunal efectuar una revisión de los razonamientos que fundamentaron ese primer análisis del signo, cuyo elemento denominativo es nuevamente objeto de discusión.

CUARTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar las oposiciones



presentadas admitiendo el registro solicitado, por considerar que el signo propuesto “ZARCERO CORONADO (DISEÑO)” reúne el requisito esencial de distintividad y no induce a error al público consumidor sobre el origen de los productos que se pretende proteger y distinguir, razón por la cual no incurre en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LAS MARCAS EN GENERAL. La marca se puede definir como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo, es por ello que la distintividad es una particularidad de la marca y representa su función esencial.

En nuestra legislación marcaria, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, las marcas se refieren a cualquier signo o combinación de signos con capacidad para distinguir los bienes o servicios. Es procedente que las marcas se refieran “...a *nombres geográficos, nacionales o extranjeros siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.*” (Párrafo 2do del artículo 3 citado). Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto sobre indicaciones geográficas.

No obstante la falta de agravios por parte de las opositoras, este Tribunal, en virtud de constituir un contralor de la legalidad de las resoluciones finales que dicten los Registros que conforman el Registro Nacional, procede a efectuar un análisis del signo, en aplicación de los fines conferidos a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto debe proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares inscritos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos



de los consumidores, (artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución impugnada, resolvió rechazar las oposiciones presentadas en contra del registro del signo “**ZARCERO CORONADO (DISEÑO)**”, solicitado por la Cooperativa Agropecuaria de Coronado, R.L. argumentando que el mismo otorga suficiente distintividad a los productos que pretende proteger, ya que los términos que componen la marca propuesta no le atribuyen ninguna cualidad a las *bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas* que quiere distinguir en clase 32 internacional, ni produce error en cuanto a la procedencia de esos productos. Lo anterior aunado a que las opositoras no demuestran el uso anterior del signo distintivo “ZARCERO”; es decir, no se ajustan al artículo 17 de la Ley de Marcas, dado lo cual no recae en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de dicha Ley.

Sin embargo, en este caso es importante traer a colación el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citada, que establece que un signo marcario **es inadmisibles por razones intrínsecas**, por carecer de distintividad. Asimismo, del **inciso j)** de ese mismo artículo, en relación con el párrafo segundo de su artículo 3 -referido este último inciso a indicaciones geográficas aplicadas en el registro de marcas- que establece que no pueden registrarse signos que puedan causar engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos, o que se refieran a un nombre geográfico y que, por no ser suficientemente distintivas, su empleo pueda crear confusión en el consumidor respecto de su origen, procedencia y cualidades de sus productos.

En este orden de ideas, es importante hacer un profundo análisis de la marca solicitada, que consiste en dos términos que corresponden a nombres geográficos de dos lugares muy reconocidos en nuestro país, uno de ellos el Cantón 11 de San José, sea Vázquez de Coronado conocido como CORONADO y el otro, ZARCERO, sea el Distrito 01 del Cantón 11 de Alajuela, Alfaro Ruiz. Es decir, que el elemento denominativo de la marca



propuesta relaciona dos regiones del país en particular, lo que indudablemente produciría en el consumidor la idea de que esos elementos se refieren al origen geográfico de sus productos.

Esta situación conlleva a la necesidad de estudiar, a la luz de lo dispuesto en el **inciso g) del Artículo 8** de la citada Ley, la admisibilidad por razones extrínsecas del término Zarcero, en particular si este término es apropiable para distinguir los productos que se pretende proteger, con respecto a los competidores. Es claro que el término ZARCERO, no puede ser objeto de apropiación, porque de igual manera los demás comerciantes o agentes económicos que tengan un negocio en esa zona, es decir, la colectividad zarcereña, tiene el derecho de anunciar sus productos como provenientes de ese territorio, por el prestigio del lugar, y dado que, en forma expresa sus autoridades políticas y gremiales han reclamado su derecho a identificar sus productos por su procedencia, siendo que, según el hecho probado (2) que es una certificación del oficio Sg/072/08 emitido por la Secretaría de la Municipalidad del Cantón de Alfaro Ruiz, en la que se transcribe el acuerdo No. 8 tomado en la Sesión Ordinaria Número 42 del 02 de noviembre de 1992 de su Consejo Municipal, ese municipio rechazó la solicitud de la Cooperativa Agropecuaria de Coronado, R.L. indicando textualmente “...sobre solicitud hecha por la Cooperativa Coopecoronado a la Municipalidad de Alfaro Ruiz solicitando el visto bueno del registro de la marca Natilla Zarcero, el Concejo Municipal acuerda no otorgar dicho permiso pues no estamos de acuerdo en que se comercialice el nombre de Zarcro (sic) pues es parte de nuestro patrimonio, solamente se aprobaría si el producto se procesara completamente en nuestro cantón...” Se agrega que: “...VI. Actualmente, se elaboran pastas con mezclas de hortalizas para hacer bebidas y jugo de zanahoria con naranja en el cantón, para cuya venta se utiliza el prestigio y belleza asociada al nombre de Zarcero. / VII. Muchos productores al ofrecer sus productos lácteos o de hortalizas en las ferias del agricultor, y en otros lugares, los anuncian como de Zarcero.”



En el mismo sentido la Municipalidad opositora, que según lo establecido en el Código Municipal es quien ejerce el gobierno y la administración de los intereses del Cantón de Alfaro Ruiz, reitera su rechazo a la inclusión del nombre ZARCERO en una marca pretendida por la Cooperativa CoopeCoronado R.L.; pues siendo que en noviembre del año 1992 había acordado no otorgar esa autorización, en un nuevo acuerdo de su Consejo Municipal, tomado en el año 2008 decide en forma expresa oponerse al registro de la marca ZARCERO CORONADO, solicitada por Coopecoronado esta vez en clase 32.

Así las cosas, considera este Tribunal que no podría otorgársele a la solicitante el derecho de distinguir sus productos utilizando el término “Zarcero”, ya que esto violaría el derecho al nombre, imagen y prestigio de dicha comunidad, reconocida como zona agrícola y lechera. Igualmente aplica el inciso j) del artículo 7 de la Ley de cita, porque el uso del término Zarcero en estas circunstancias, puede llevar al consumidor a creer que se trata de productos de la empresa “Coronado”, que se caracterizan por tener a Zarcero como su procedencia geográfica.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 3, párrafo segundo, en concordancia con los incisos g) y j) del artículo 7, inciso g) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se declaran con lugar los *Recursos de Apelación* interpuestos por la **Cooperativa de Servicios Múltiples de Santa Rosa de Alfaro Ruiz (COOPEBRISAS) R.L.** y por la **Municipalidad del Cantón de Alfaro Ruiz**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, la cual **debe ser revocada** por las razones expuestas.

SEXTO. 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, que es



Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por la **Cooperativa de Servicios Múltiples de Santa Rosa de Alfaro Ruiz (COOPEBRISAS) R.L.** y por la **Municipalidad del Cantón de Alfaro Ruiz**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, la cual **SE REVOCA** y en consecuencia **SE DENIEGA** el registro de la marca **“ZARCERO CORONADO (DISEÑO)”** solicitada por la Cooperativa Agropecuaria de Coronado R. L. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores:

- **Inscripción de marcas y signos distintivos**
- **Marcas intrínsecamente inadmisibles**
- **Marca con falta de distintividad.**