

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0602-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo LE CAPPE

HFC International Trading S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10340-2007)

Marcas y otros signos

VOTO N° 760-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ignacio García Azofeifa, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y ocho-seiscientos veintiuno, en su calidad de apoderado especial de la empresa HFC International Trading S.A., organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:29:35 horas del 4 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2007, el Licenciado Ignacio García Azofeifa, en representación de la empresa HFC International Trading S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios

LE CAPPE

para distinguir en clase 11 de la nomenclatura internacional cocinas, hornos, fregaderos y

campanas extractoras, aparatos y accesorios de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado y de ventilación.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:29:35 horas del 4 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto de 2008, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por el nombre de uno de los productos a distinguir por lo que resulta carente de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante destaca que el signo propuesto ha sido inscrito en otros países, que se debe de hacer una aplicación extraterritorial de dichos registro, y que el consumidor costarricense utiliza el idioma español, lo cual añade aptitud distintiva.

TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER TERRITORIAL DEL DERECHO DE MARCAS. El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional.

Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio.

Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o *Schutzland* la marca carece de tutela jurídica.

El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó *supra*, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o *Schutzland*, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los

aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de *independencia de las marcas*, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en la Convención en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre).**

La autora aboga por una aplicación extraterritorial del derecho de marcas, no en cuanto a los registros de ellas, sino en cuanto al tema de la observancia de los derechos conferidos por el registro y referido al tema específico de su conculque por medio electrónicos a través de la red Internet.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden ser de recibo los alegatos

planteados por la empresa apelante, en cuanto a realizar una aplicación extraterritorial del derecho de marcas para así poder aceptar como válidos y aplicables en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Y tampoco se puede atender lo solicitado por el apelante, en cuanto a una aplicación del principio del trato nacional contenido en el Convenio de la Unión de París, artículo 2, ya que la aplicación de dicho principio se refiere a la temática de la no discriminación de un solicitante en razón de su nacionalidad, el cual no es el caso bajo estudio.

CUARTO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. Tenemos que el signo propuesto, **LE CAPPE**, es del tipo denominativo, o sea que contiene únicamente palabras. Reconoce la empresa solicitante que dichas palabras provienen del idioma italiano, y que se refieren al extractor de aire o campana extractora en la cocina. Dicha traducción motivó al Registro a rechazar la solicitud, ya que uno de los productos que se pretenden distinguir con el signo es precisamente extractores de aire. Sin embargo, difiere este Tribunal de la conclusión a la que arribó el **a quo**. Si bien la traducción de las palabras que componen a un signo solicitado es un requisito establecido por Ley, éste sirve para poder comprobar temas referidos, por ejemplo, a los contenidos en los incisos h) o i) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas), referidos a cuestiones morales, de orden público o de ofensa, pero el signo debe de analizarse tal y como será percibido por el público consumidor, teniendo en cuenta sus particularidades.

Este Tribunal ya ha expresado que el conocimiento que en general tiene la población costarricense de un idioma y la transparencia del significado de las palabras puede llegar a impedir que se otorgue un registro (en este sentido ver votos 028-2006 de las 15:15 horas del

13 de febrero de 2006, EXCELLENT CAR RENTAL, y 290-2007 de las 10:00 horas del 18 de setiembre de 2007, COLECCIÓN 2010). Dicho razonamiento ha de ser aplicado, **contrario sensu**, al caso bajo estudio. Llamó la atención el apelante sobre el tema del idioma en el consumidor promedio, el cual en Costa Rica no conoce por lo general el idioma italiano, sobre lo cual lleva razón. LE CAPPE, si bien en su idioma original puede ser la forma usual de denominar a uno de los productos que se pretenden distinguir, al ser percibido dicho signo por el consumidor costarricense no le traerá a su mente de manera automática la imagen de dicho producto, y tampoco la palabra es lo suficientemente transparente como para que se entienda eso. LE CAPPE no es la forma usual utilizada en Costa Rica para denominar a las campanas extractoras que se utilizan en las cocinas, ni de ella se colige que se refiera a ellas. Entonces, LE CAPPE podrá ser utilizado para distinguir campanas extractoras de cocina en Costa Rica, ya que no es la forma usual de llamar a dicho producto en nuestro país. Pero, además, el registro se solicitó para otros productos, que no tienen que ver con las campanas dichas, y sobre los cuales considera este Tribunal no se justifica el rechazo efectuado, ya que respecto de ellos la marca resulta ser arbitraria.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, **LE CAPPE**, tiene aptitud distintiva intrínseca suficiente para poder ser sometida al resto del trámite correspondiente. Por tanto, se declara con lugar el recurso de apelación planteado, revocándose la resolución final venida en alzada para que en su lugar se continúe con el trámite respectivo.

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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de HFC International Trading S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:29:35 horas del 4 de agosto de 2008, la cual se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite correspondiente. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74