



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0276-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: AROMAS DEL VALLE DE DOTA.

CAFÉ CAPRIS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-9416)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 847-2016

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **CARLOS R. HOMBERGER FIGUEROA**, mayor, casado, administrador, cédula de identidad número 8-081-144, en su condición de apoderado generalísimo de **CAFÉ CAPRIS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 13:07:06 horas del 12 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de setiembre del 2015, el señor **CARLOS R. HOMBERGER FIGUEROA**, de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AROMAS DEL VALLE DE DOTA**” para proteger y distinguir: café, en clase 30 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 08:19:09 horas del 6 de octubre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial indicó las siguientes objeciones para la inscripción del signo:

...de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas el signo resulta ser



engañoso, debido a que encontramos un vocablo que hacen alusión a una procedencia geográfica, da la idea al consumidor que los productos identificados con esa marca provienen de Dota que es el cantón número 17 de la provincia de San José y el establecimiento se ubica en Santo Domingo de Heredia. El signo como un todo y la perspectiva del consumidor, se determina que es inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j).

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:07:06 horas del 12 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: [...] **POR TANTO** /Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2015, **CARLOS R. HOMBERGER FIGUEROA**, de calidades y representación citada, presento recurso de revocatoria con apelación, rechazada la revocatoria por el Registro admitió el recurso de apelación para ser conocido por el Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, se dicta la presente resolución luego del análisis y deliberación del caso

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción por razones intrínsecas al provocar engaño en relación a la procedencia geográfica de los productos a distinguir. Se determina que es inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j).

Indica el apelante en sus agravios:

No existe razón alguna para asociar el lugar de la procedencia del café que se pretende comercializar bajo el signo presentado y el domicilio social de la empresa. El artículo 71 de la ley de marcas prohíbe una indicación de origen únicamente cuando la misma sea falsa, sugiera una idea falsa del origen de los productos al consumidor, o pueda inducir a error o confusión sobre el origen, la procedencia o las cualidades de los productos, hecho que no se da en el caso concreto. El domicilio social de la empresa no necesariamente se vincula con el origen geográfico de los productos, toda empresa puede tener diversos establecimientos y hasta un domicilio real en el que se lleve a cabo su actividad comercial. Así las cosas, no existe razón alguna para considerar que el domicilio social de la empresa solicitante, tenga relación alguna con el origen, la procedencia, características o cualidades del café que se pretende proteger con la denominación AROMAS DEL VALLE DOTA, tampoco se ha establecido que exista algún tipo de falsedad, por lo que la resolución recurrida resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 71 de la ley de marcas, pues no existe el riesgo de confusión apuntado.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. INSCRIPCIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS COMO MARCAS. En el presente caso resulta de vital importancia analizar cuando procede el registro de un nombre geográfico como marca, sin que con la concesión del mismo se cause engaño al consumidor o se afecten derechos de terceros de una localidad específica.

A la luz de artículo 3 de la ley de marcas los nombres geográficos pueden ser utilizados como marcas siempre que cumplan con ciertos requisitos:



*“[...] Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, **las marcas podrán referirse 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 [...]**”*

Cabe en este caso diferenciar la utilización de un nombre geográfico como una **simple indicación de procedencia**, o una **indicación geográfica**, el primer concepto se refiere a una designación que exclusivamente indica el lugar de donde procede un producto, sin que el público consumidor deba asociarlas a especiales cualidades o con una específica reputación. Solo sirven para informar el origen geográfico del producto protegido, la característica del producto no tiene por qué depender del medio geográfico, tampoco el nombre geográfico garantiza un nivel constante de calidad en los productos distinguidos.

Mientras que la **indicación geográfica** conlleva una relación intrínseca entre el producto y el lugar de su procedencia, que no pasa desapercibida por el consumidor, pues la indicación geográfica inmediatamente liga al producto con una zona específica y esta exalta las características organolépticas del mismo.

Por lo antes citado el Tribunal considera que la utilización del nombre **DOTA** dentro de una marca para café, da la idea al consumidor que el producto es de esa zona y cuenta con características especiales, ya que es un hecho notorio que la zona de los Santos es un área caracterizada por la actividad cafetalera en Costa Rica y comprende cantones como Dota, Tarrazú y León Cortés, por lo que estamos en presencia de una indicación geográfica o inclusive denominación de origen que no puede ser apropiada sin cumplir con los requisitos que exige la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el Título VIII y el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Decreto N° 33743-COMEX-J.



La utilización en este caso del nombre DOTA dentro del signo solicitado causa confusión en el consumidor respecto del origen y las cualidades del café que se pretende distinguir.

Se debe recalcar que los nombres geográficos son de libre disposición para ser apropiados como marcas, siempre y cuando no resulten contrarios a la normativa citada. El nombre geográfico DOTA tiene relación directa con el producto a distinguir, y solo puede ser apropiado para CAFÉ mediante la normativa que regula las indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*“Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: **Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error.** Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:

La composición o naturaleza del producto o servicio;

*El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país **siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere**”.* Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.

El legislador introdujo dentro del inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, la prohibición de incluir falsas indicaciones de procedencia en signos marcarios:

Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:



*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica **del producto** o servicio **de que se trata**.*

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si causa engaño al consumidor:

AROMAS DEL VALLE DE DOTA

Café, en clase 30.

El signo solicitado **AROMAS DEL VALLE DE DOTA**, como bien lo indicó el Registro en la resolución apelada, contiene dentro de su denominación una indicación de procedencia [Dota]. Lo que presume que el café es de la zona cafetalera del cantón de Dota, esto puede mover al consumidor en su decisión de compra a adquirir el producto esperando características específicas del café cultivado en esa zona.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] principio de veracidad de la marca”, ya que, “El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado **con falsas indicaciones de procedencia**, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]”. (**KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176**).

La empresa solicitante en ninguno de sus alegatos demuestra que el café sea de la zona de los santos específicamente del cantón mencionado, más bien indica en la solicitud que su establecimiento comercial y domicilio social se encuentran en Santo Domingo de Heredia, por lo que el signo solicitado cuenta con una falsa indicación de procedencia, esto puede causar



engaño en el consumidor a la hora de comprar los productos pues puede pensar que son de la zona cafetalera citada.

Por lo antes expuesto concluye este tribunal que la marca solicita para productos de la clase 30, contraviene el párrafo final del artículo 3 de la ley de marcas y el inciso j) del artículo 7 del mismo cuerpo legal, lo cual no la hace susceptible de protección registral al carecer de distintividad intrínseca.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **CARLOS R. HOMBERGER FIGUEROA**, en su condición de apoderado generalísimo de **CAFÉ CAPRIS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:07:06 horas del 12 de noviembre de 2015, la que en este acto 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33