



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0850-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “CACIQUE”

GUNACASTE LAND COMPANY LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2661-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1449-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las once horas con cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil nueve dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho-cero cero seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY LLC**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 1717 Rhode Island Avenue, NW, Suite 1000, Washington, DC 20036, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, doce minutos, cincuenta y siete segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de marzo del dos mil ocho, la Licenciada **Melissa Mora Martín**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y uno-ochocientos veinticinco, en su condición de gestora oficiosa de la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY LLC**, solicitó la inscripción del signo marcario “CACIQUE”, como marca de servicio en clases 35, 36, 37, 41, 43 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre del dos mil ocho, en las Gacetas números doscientos veintitrés, doscientos veinticuatro y doscientos veinticinco, dentro del plazo conferido, la Licenciada **Rosa Miriam Murillo Vásquez**, mayor, casada una vez, Máster en Administración de Empresas, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos cincuenta y cuatro-trescientos noventa y tres, vecina de Betania de Montes de Oca, en su condición de Subgerente General con facultades de Apoderada generalísima sin límite de suma del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, Institución Autónoma, domiciliada en San José, con cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero cero-cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis-cero cinco, formuló oposición al registro de la marca **CACIQUE**”, como marca de servicio en clases **35, 36, 37, 41, 43** y **44** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY LLC**, por cuanto la marca solicitada tiene similitud gráfica y fonética con la marca de su propiedad **“CACIQUE”**, registrada desde el 26 de setiembre de 1990 y vigente hasta el 26 de setiembre de 2010.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas, doce minutos, cincuenta y siete segundos del veintiocho de mayo del dos mil nueve, declaró con lugar la oposición interpuesta y se denegó la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con la resolución citada, la representación de la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY LLC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación y nulidad concomitante., siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y cuatro minutos, veinticuatro segundos del veintiséis de junio del dos mil nueve, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y nulidad concomitante y admitió el recurso de apelación ante este Tribunal, el cual por resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos del tres de setiembre del dos mil nueve, otorgó la audiencia reglamentaria, la que fue contestada por la apelante mediante escrito de fecha veintidós de setiembre del año citado.

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, 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 LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueban los hechos que como probados se indica en la resolución apelada, siendo, que el hecho probado segundo encuentra fundamento a folios 72 a 73 del expediente y se agregan los siguientes: **3)** Que la Fábrica Nacional de Licores, estableció en el año de 1982 una lista de precios que rigió a partir de ese mismo año, en donde estaban incluidos licores de la marca “CACIQUE”(ver folios 224). **4)** Que para el mes de julio de 1982 estadísticamente el costo del producto vendido de Licores Cacique fue de tres millones ciento ochenta y un mil quinientos diecinueve colones con cuarenta y dos céntimos (ver folio 257); para el mes de agosto de ese mismo año, ascendió a un monto de cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ocho con doce céntimos (ver folio 265). **5)** Que en el año de 1989 se actualizaron los precios de los licores por parte de la Fábrica Nacional de Licores, entre ellos Guaro Cacique, Ginebra Cacique, colorado Cacique (ver folio 254). **6)** Que es un hecho público y notorio que la marca “CACIQUE” está posicionada hace más de veinte años, como una marca tradicional ampliamente conocida por el consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se aprueba el hecho que como no probado tiene la resolución apelada.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA EMPRESA APELANTE Y LA OPOSITORA En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve declarar con lugar la oposición interpuesta por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, contra la solicitud de inscripción de la marca multiclase de servicio “CACIQUE”, en clase 35, 36, 37, 41, 43 y 44 internacionales, presentada



por la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY LLC**, la cual deniega, posición que este Tribunal comparte parcialmente por las razones que se expondrán posteriormente

Por su parte, la solicitante y apelante **GUANACASTE LAND COMPANY LLC**, mediante el escrito de expresión de agravios visible a folios noventa y tres a ciento once, que no es suficiente alegar la notoriedad de una marca para rechazar un distintivo similar de clase distinta. Debe además demostrarse: a) posibilidad de confusión, b) riesgo de asociación o c) aprovechamiento injusto de la marca ajena. La resolución recurrida incurre en el yerro de asumir que la supuesta notoriedad de la marca de Licores Cacique automáticamente es suficiente para rechazar la solicitud de su representada. No obstante, no basta con declarar la notoriedad de una marca para impedir, con base en ella, la inscripción de otros distintivos pertenecientes a otras clases. Señala, que por el contrario, para extender la protección de una marca a otras clases distintas, no basta con declarar su notoriedad, adicionalmente debe demostrarse que la coexistencia de ambos signos distintivos es susceptible de provocar confusión o riesgo de asociación entre sí, o bien que el solicitante (sea su representada), pretende obtener u aprovechamiento indebido de la fama de la marca preexistente. Esta posición es respaldada de forma universal por diversos tratados internacionales, por la propia Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por la doctrina y la jurisprudencia, hace referencia a los numerales 44 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos y 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Argumenta, que no se demostró una posible confusión ni riesgo de asociación, o aprovechamiento indebido del solicitante. Alega, que conforme al artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, todo acto administrativo debe ser motivado, esto significa, en otras palabras, que no basta con afirmar la notoriedad de una marca, o el riesgo de asociación entre los distintivos, sino que tal circunstancia debe constar en el expediente.

CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:



“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No., 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

*“**Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)*

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”



De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

“...La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, El Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión. (...)”

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”. (destacado en negrita no es del original).

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es



notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

Es conveniente indicar, que los factores apuntados, resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la



reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesis, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”

QUINTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA OPOSITORA. En el presente asunto, tal y como puede comprobarse a folio doscientos dieciséis a doscientos dieciocho del expediente, la representación de la empresa oponente sostiene como



medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que comparte este Tribunal (ver hechos probados 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente resolución). Consta en el expediente que la marca “CACIQUE (DISEÑO)” está inscrita en Costa Rica desde el día 26 de septiembre de 1990. Aunado a lo anterior, el CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN logró comprobar con documentos idóneos, que por medio de la Fábrica Nacional de Licores, que es un ente que supervisa ese Consejo, estableció en el año 1982 una lista de precios que rigió a partir de ese año, en donde estaban incluidos licores de la marca CACIQUE. Que para el mes de julio de 1982 estadísticamente el costo de producto vendido de Licores Cacique fue de tres millones ciento ochenta y un mil quinientos diecinueve colones con cuarenta céntimos y que para el mes de agosto de ese mismo año, ascendió a un monto de cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos colones con doce céntimos. Que en el año de 1989 se actualizaron los precios de los licores por parte de la Fábrica Nacional de Licores, entre ellos el guaro Cacique, además, dentro de los alegatos manifestados por la opositora, se indicó, que la marca Cacique esta posicionada dentro del comercio costarricense desde los años ochenta, es decir, hace más de veinte años., hecho, que como puede apreciarse no fue controvertido entre las partes.

Como puede apreciarse, toda esa prueba vista en conjunto determina no sólo que la marca es antigua y que comenzó a ser usada en el mercado costarricense desde el año de 1982, sino también que continúa dentro del comercio, que conforme a ese mercado se actualizan precios. Se ha comprobado además ventas del producto por millones de colones, lo que supone un conocimiento difundido de esa marca en el territorio costarricense. En el caso bajo estudio, como puede notarse, la empresa opositora no sólo ha demostrado la antigüedad en el uso de la marca “CACIQUE (DISEÑO)”, que data de varios años antes a su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial -1990- posición que le permite reclamar su signo y a impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos.



Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar a la marca “CACIQUE (DISEÑO), como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor de los productos en **clase 33** de la Clasificación de Niza, a saber, “licores”.

SEXTO. SOBRE LA CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, fonético o auditivo o ideológico o conceptual.

Para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Además ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la



reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las **marcas gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las **marcas mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las*



gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). (destacado en negrilla no es del texto original).

En el presente asunto, la marca solicitada “CACIQUE” es una marca denominativa conformada por una sola palabra “CACIQUE” y la marca inscrita notoriamente declarada “CACIQUE (DISEÑO)”, es una marca mixta, pues además de estar compuesta por un grupo de letras que forman un vocablo “CACIQUE”, se acompaña de cierto diseño, cual es la figura de un cacique con cuatro plumas, pero debe tenerse presente que el elemento preponderante y el factor tópico de ambos signos es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige directamente la atención del público consumidor, y por ende, al comparar ambas marcas, es contundente que existe una identidad, y al comparar ambas marcas, es indiscutible, que desde el punto de vista gráfico el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico.

La similitud *fonética o auditiva* está presente en ambos signos, al ser articulados tiene una idéntica pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar. *Ideológicamente* la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la denominación de la marca solicitada, así como la inscrita evocan la misma idea, siendo, que la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, como lo es el término “CACIQUE”, el cual se acompaña con la figura de un cacique con cuatro plumas, que significa o se refiere a *aquella persona que ejerce el poder en una colectividad indígena o bien tiene influencia en asuntos de carácter político*, existiendo una relación entre ambos signos desde el punto de vista conceptual.

Realizado el cotejo marcario de los signos enfrentados, y analizando dichos signos distintivos, desde la óptica de los servicios y productos que identifican, tenemos, que la solicitada “CACIQUE” en clases: **35, 36, 37, 41, 43 y 44** de la Clasificación de Niza, es para proteger y distinguir los siguientes servicios: **Clase 35**. *Administración de ventas de bienes y raíces y*



servicios publicitarios. **Clase 36.** Administración de bienes raíces y propiedades vacacionales y servicios de leasing, servicios de tiempo compartido de propiedades vacacionales. **Clase 37.** Servicios de desarrollo inmobiliario y propiedades vacacionales, servicios de desarrollo de tierras, a saber, planeamiento, colocación y construcción de residencias, casas vacacionales y comunidades de lugar de veraneo y amenidades de recreación y atléticas para las anteriormente mencionadas comunidades. **Clase 41.** Servicios de veraneo y recreación en la naturaleza de canchas de golf, canchas de tenis, instalaciones acuáticas y senderos de caminatas, servicios de entrenamiento, a saber, entretenimiento en vivo de grupos de teatro, festivales étnicos, espectáculos culturales y de turismo, funciones de teatro en vivo, funcionales visuales y de audio en vivo, a saber, bandas musicales, grupos de rock, gimnasia, baile, funciones de ballet, juegos deportivos, campeonatos de tenis y de golf, funciones de magia y de luces, organización y ejecución de entretenimiento para niños en áreas interactivas de juegos, actividades deportivas y actividades culturales, servicios de gimnasio, a saber, proveer de instrucciones y equipos en el campo de ejercicio físico, clubes de entrenamiento y clubes de ejercicio a saber proveer instalaciones para el entrenamiento y el ejercicio canchas de golf, canchas de tenis, servicios de recreación en la naturaleza de instalaciones para cabalgar, alquiler de equipo de buceo, servicios educacionales, a saber clases de conducción, seminarios y talleres en el campo de cocina de estilo spa y cocina de spa, servicios de gimnasio, a saber proveer instrucción y consulta en el campo del ejercicio físico, proveer el uso de equipo de ejercicio, proveer instalaciones de ejercicio. **Clase 43.** Hotel, restaurante, **bar**, spa de belleza y salud, servicios vacacionales y de alojamiento, provisión de instalaciones para conferencias y servicios de hospitalidad, a saber el servicio de comidas y **bebidas**, restaurante, **bar**, y servicios de catering, provisión de alojamiento temporales en cuartos de hotel, provisión de instalaciones para uso general para reuniones, conferencias y exhibiciones, provisión para funciones sociales y fiestas para ocasiones especiales y servicios de reservación para alojamiento de hotel. **Clase 44.** Servicios de spa, a saber, suministro de faciales, tratamientos de cabello, piel y cuerpo, manicura y pedicura, servicios de masaje, servicios de depilado y servicios de salones de belleza. Por su parte, la marca inscrita “CACIQUE (DISEÑO)”, protege y distingue “licores”.



Partiendo de los servicios que identifica la marca solicitada y los productos que identifica la marca inscrita-notoria, resulta importante señalar, que si bien es cierto, la marca inscrita es notoria como lo señala acertadamente el Registro **a quo**, en la resolución venida en alzada, también es cierto, según consta a folio uno vuelto del expediente, que la empresa solicitante y apelante **GUANACASTE LAND COMPANY LLC**, solicita el registro del signo “CACIQUE”, para proteger y distinguir servicios en las clases **35, 36, 37, 41, 43 y 44**, siendo, que los servicios que se pretenden proteger con la solicitada **no tienen conexión competitiva** con los productos que protege la marca inscrita-notoria, **excepto** en relación a los servicios de la **clase 43** que en este acto sí se confirma lo dispuesto por el Registro, rechazando su inscripción precisamente porque los servicios que la misma protege, como son: *Hotel, restaurante, bar, spa de belleza y salud, servicios vacacionales y de alojamiento, provisión de instalaciones para conferencias y servicios de hospitalidad, a saber el servicio de comidas y bebidas, restaurante, bar y servicios de catering, provisión de alojamiento temporales en cuartos de hotel, provisión de instalaciones para uso general para reuniones, conferencias y exhibiciones, provisión para funciones sociales y fiestas para ocasiones especiales y servicios de reservación para alojamiento de hotel*, tienen que ver en alguna medida con el producto protegido por la marca inscrita, especialmente cuando se indica en forma general los servicios de hotel, restaurante, servicios de alojamiento, servicios de hospitalidad donde se incluyen bebidas y en general servicios de provisión para reuniones sociales, dentro de los cuales el licor puede ser objeto de uso y en ese sentido se confundiría con la inscrita y podría argumentarse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo.

La marca notoria “CACIQUE (DISEÑO)” no goza de prestigio alguno con respecto a los servicios que distingue la marca pretendida en las clases **pedidas por la apelante con excepción de la 43 que sí se rechaza por las razones apuntadas**, ni tampoco, se daría una pérdida a nivel publicitario, ni un riesgo de confusión o de asociación, por lo que la coexistencia registral del signo solicitado no la perjudicaría, pues, debe tomarse en consideración que la marca inscrita-notoria **es reconocida por los consumidores, círculos empresariales y canales de distribución del correspondiente sector, es decir, por los que consumen, compran y distribuyen “licores**



Cacique”, o **“guaro Cacique”**, como se le conoce también y, no en el sector de los servicios que pretende amparar la marca pretendida en las clases aceptadas, por lo que no es posible como se indicó líneas atrás, un riesgo de asociación con la empresa titular de la marca inscrita-notoria. La marca notoria como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 70-IP-2006, citando al tratadista Carlos Fernández-Novoa, es *“(…) la que goza de difusión o-lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”* (**FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32**), por lo que considera este Tribunal, que las manifestaciones de la empresa opositora **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, no son de recibo, cuando argumenta que:

“La notoriedad de la marca CACIQUE no se encuentra desligada del posible uso que terceros le den a la marca CACIQUE y se aprovechen de su servicio, en razón que la misma es la misma en escritura y fonética, lo que limita a su legítimo propietario a realizar su publicidad (...) el uso de la marca CACIQUE implica un aprovechamiento de su renombre, indiscutiblemente de que si el uso deriva de una acción de buena fe o no, y obviamente representa un menoscabo del carácter distintivo y notoriedad de la misma, en virtud de que su posicionamiento estaría afectado respecto de los diferentes canales y herramientas de comunicación que han llevado al producto a su notoriedad en el mercado nacional; lo que conlleva a un perjuicio del capital millonario que la Fábrica Nacional de Licores ha invertido para lograr hacer grande su marca CACIQUE”

sin embargo, este Tribunal comparte las manifestaciones de la empresa solicitante cuando citando al tratadista Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Madrid, 2002, p. 317, señala que *“En general, una marca notoriamente conocida en un sector del público para determinados productos y servicios –marca notoria-no puede por el mero hecho de la notoriedad en dicho sector extender su protección más allá del mismo (...) la superación del principio de especialidad no es algo automático”*,

Cabe reiterar, que si bien, la marca inscrita es notoria, la protección de la misma es factible solamente cuando la marca solicitada es para proteger y distinguir productos idénticos o similares a los que distingue la marca notoria, situación, que en el caso analizado,



específicamente para las clases 35, 36, 37, 41 y 44, no se da, con excepción de la clase 43, por las razones supra citadas.

En relación con lo anterior, cabe destacar, que el tratadista Jorge Otamendi, analizando el artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, señala en forma acertada, con respecto a la protección de la marca notoria, que *“La protección sólo se acordará si la marca en cuestión fue solicitada, registrada o utilizada para distinguir productos idénticos o similares a los que distingue la marca notoria (...) Según esta norma, el titular de una marca notoria para automóviles no podría oponerse a que se la use o registre para distinguir ropa o perfumes (...)”*. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, pp. 336 a 337).

Como consecuencia de lo expuesto supra, esta Instancia, declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa solicitante y apelante contra la resolución dictada por el Registro a las trece horas, doce minutos, cincuenta y siete segundos del veintiséis de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con la inscripción de los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada **“CACIQUE”**, en las clases **35, 36, 37, 41 y 44** de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto los mismos como puede apreciarse de los autos, no tienen conexión competitiva con los productos que distingue la marca de fábrica inscrita-notoria **“CACIQUE (DISEÑO)”**, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. En relación a la marca solicitada en la **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirma la resolución venida en alzada en cuanto a esa clase.

SÉTIMO. En razón de los argumentos expuestos anteriormente, este Tribunal no comparte el análisis realizado por el Registro **a quo**, en la resolución apelada, principalmente, cuando aplica el numeral 8 inciso e) y 44 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como fundamento para denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“CACIQUE”**, en las clases **35, 36, 37, 41, y 44**, sin detenerse a pensar, que a pesar de que la marca inscrita es



notoria, como lo establece acertadamente en la resolución impugnada, el Registro **a quo**, debió observar, que de la lectura literal del contenido de las mismas, se desprende, que para que se otorgue la protección a la marca inscrita-notoria con respecto a la marca solicitada, deben darse dos condiciones: El uso de la marca similar o idéntica a la notoria debe llevar a los consumidores a considerar que existe una conexión entre los bienes o servicios que esta pretende proteger y los de la titular de la marca notoria, al punto que la marca del solicitante pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios que distingue la marca notoria, y, además, ese uso debe constituir un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, que lesiona los intereses de la titular de la marca notoria, comprobándose, que esas dos condiciones contenidas en las normas indicadas, se dan para el caso de la solicitud en la **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, servicios que podrán relacionarse con el producto de la inscrita.

De lo expuesto anteriormente, se concluye, que para que una marca notoria goce de protección, deben cumplirse los dos presupuestos indicados anteriormente, ello, con el afán de evitar entre los consumidores la confusión directa y la confusión indirecta. Con respecto a esos tipos de confusión, el tratadista Jorge Otamendi, señala: *“Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (...) Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó”*. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144).

OCTAVO. Alega la empresa solicitante y apelante, a folio noventa y siete del expediente, conforme al numeral 133 de la Ley General de la Administración Pública, que la resolución debe ser motivada, esto significa, en otras palabras, que no basta con afirmar la notoriedad de la marca, o el riesgo de asociación entre los distintivos, sino que tal circunstancia debe constar en el expediente, al respecto, lleva razón la apelante, sin embargo, al quedar comprobada la notoriedad



en esta Instancia, en virtud de la prueba aportada al expediente por la representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, no resulta procedente declarar la nulidad absoluta pretendida por la recurrente.

NOVENO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se **declara parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos, cincuenta y siete segundos del veintiocho de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se **revoca parcialmente**, por las razones aquí dichas, para que se continúe con la inscripción de los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada “CACIQUE”, en clases **35, 36, 37, 41, y 44**, de la Clasificación Internacional de Niza. En relación a la **clase 43** solicitada se **declara sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **GUANACASTE LAND COMPANY LLC**, en contra de la resolución dictada la cual se confirma en este acto.

DÉCIMO. 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 Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, en lo que se confirma se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se **declara parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa



GUANACASTE LAND COMPANY LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos, cincuenta y siete segundos del veintiocho de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se **revoca parcialmente**, por las razones aquí dichas, para que se continúe con la inscripción de los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada “**CACIQUE**”, en clases **35, 36, 37, 41, y 44**, de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. En relación a la solicitud de la **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza se **declara sin lugar** el recurso de apelación interpuesto, **la cual se confirma en este acto**. En lo que se confirma se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38

Marca notoriamente conocida

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33