

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0373-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

LOS CARRETEROS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-3660)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0717-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintiséis minutos del seis de noviembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la administradora de empresas Karina Marcela Rapso Luna, vecina de San José, cédula de identidad 1-1523-0660, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **LOS CARRETEROS S.A.**, cédula jurídica 3-101-794973, domiciliada en San José, Tibás, Llorente, del Centro Educativo Nuevos Horizontes 150 metros al sur, Condominio Tibás Urbano, casa 43, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:05:37 horas del 3 de julio de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de mayo de 2020, la representación de LOS CARRETEROS S.A. solicitó la inscripción como marca de



comercio del signo (BORRACHOS SIN FRONTERA Costa Rica-EST-2015), para las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **clase 25**: "Abrigos, artículos de sombrerería, bañadores, calcetines, camisas, camisas de manga corta, gorras, guantes, leggings, prendas de vestir, ropa de playa, uniformes"; **clase 28**: "Balones y pelotas de juego, barajas de cartas, dados, fichas para juegos, accesorios para juegos, juegos, juegos de mesa, naipes"; **clase 21**: "Abrebotellas, acumuladores de frío para comida y bebida, baldes para hielo, artículos de cristalería, botellas, cantimploras, heladeras portátiles, jarras, jarras de cerveza, parrillas, posavasos, recipientes térmicos para bebidas, sacacorchos, tazas, termos, vasos para beber, vasos."

Por resolución de las 09:27:26 horas del 2 de junio de 2020, el Registro le previene objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud, señalándole como forma que se debe eliminar COSTA RICA de acuerdo con el criterio de la Procuraduría General de la República C-085-2020. Y de fondo se le indicó que el signo es inadmisibile por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos g), h) e i) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

La compañía, ante lo prevenido, modifica la propuesta presentándola como



, eliminando toda la parte denominativa del signo.

El Registro deniega lo pedido, de conformidad con el artículo 7 incisos h) e i) de la Ley de Marcas, por considerarla contraria a la moral y ofensiva para personas de un grupo religioso para los productos a proteger. Respecto, a la modificación realizada al signo, la misma se deniega por corresponder a un cambio sustancial en el elemento denominativo o diseño de la marca, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas, por lo que esta se analizó según el diseño originalmente



presentado .

Inconforme con lo resuelto, la representación de LOS CARRETEROS S.A. lo apeló, indicando en sus agravios:

Que el 17 de junio del 2020 dio respuesta a las objeciones de forma y fondo señaladas, y debido a ello su mandante modificó el signo a registrar.

Que el calificador no aceptó esas modificaciones, considerando que se trata de un cambio esencial en la solicitud inicial, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas.

Agrega que la única variación que se hizo al signo como parte de la respuesta a la observación fue eliminar las palabras, y así apegarse a lo establecido en la Ley de Marcas y el criterio de la Procuraduría General de la República C-085-2020.

Que las listas de las clases a distinguir no se alteraron.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos que derivan de la relación existente entre el signo y el producto o servicio que con ella se pretende distinguir, contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan:

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

(...)

h) Sea contrario a la moral o el orden público.

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional. (...)

En el caso bajo examen, el Registro considera que el signo se constituye de términos que atentan contra la moral, y además ofende a personas de un grupo religioso.

Sin embargo, este Tribunal estima, a diferencia de lo que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, que el denominativo propuesto no es contrario a la moral, ni tampoco ofende a un grupo religioso. El hecho de que la palabra se refiera en algunas de sus acepciones a la embriaguez no la hace contraria a la moral, no es

una palabra de uso peyorativo al referirla a los productos de los listados, y tampoco se explica por qué la palabra BORRACHO es ofensiva para una religión, sin siquiera especificar cuál, por lo que dichas ideas se rechazan.

Sin embargo, en virtud de que el Registro le previno a la parte sobre objeciones de forma respecto al uso de COSTA RICA, la solicitante va más allá y elimina todos los elementos literales contenidos en el signo propuesto, generando con ello un cambio sustancial que no puede ser acogido conforme lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Marcas, por lo que el signo debe ser analizado según la forma en que se



presentó originalmente .

Así, no se puede acoger el signo pedido al contener la locución COSTA RICA, incurriendo en la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7 inciso m) de la Ley de Marcas, en correlación con el criterio dado por la Procuraduría General de la República C-085-2020, procediendo su rechazo. Por las consideraciones dadas, este Tribunal estima que los agravios de la apelante deben ser rechazados.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma por nuestras razones.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Karina Marcela Rapso Luna representando a LOS CARRETEROS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:05:37 horas del 3 de julio de 2020, la que en este acto se confirma por nuestras razones. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/CMCH/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

EMBLEMAS NACIONALES

*NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas
nacionales*

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.77