

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2007-0346-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “FINLANDIA”**

**Finlandia Vodka Worldwide, Ltd., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2566-05)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO N° 121-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Luis Salazar Villalobos**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-751, en su calidad de Apoderado de la empresa **FINLANDIA VODKA WORLDWIDE, LTD.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Finlandia, y domiciliada en Helsinki, Finlandia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintidós minutos y veintisiete segundos del once de julio de dos mil siete.

***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de abril de 2005, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, en representación de la empresa **FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FINLANDIA**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, incluyendo destilados espirituosos.

**II.-** Que mediante resolución dictada a las 14:05:39 horas del 26 de octubre de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción marcaria, que el signo propuesto carecía de distintividad.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las diez horas con veintidós minutos y veintisiete segundos del once de julio de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2007, el Licenciado **Luis Salazar Villalobos**, en representación de la empresa **FINLANDIA VODKA WORLDWIDE, LTD.**, apeló la resolución referida, no expresando agravios en la oportunidad prevista al efecto, sino al apersonarse ante Tribunal al presentar su memorial recibido el 13 de diciembre de 2007.

**V.-** 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados, y sólo hay un hecho no probados, de interés para la resolución de este asunto: Que el signo distintivo **“FINLANDIA”**, se encuentre inscrito en su país de origen, Finlandia. (No existe prueba en el expediente que así lo demuestre).

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE EL PROBLEMA A SOLUCIONAR.**

En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “FINLANDIA”, presentada por la empresa **FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD.**, por haber considerado que se trataría de un signo desprovisto de distintividad, por estar conformado, únicamente, por la denominación de un país del Norte de Europa, ocurriendo que el inciso m) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, impide la inscripción de un signo que reproduzca o imite el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin el permiso de la autoridad competente de ese Estado o de esa organización, no constando en el expediente dicha autorización. De manera inversa, al apersonarse ante este Tribunal el impugnante insistió en que el signo propuesto había adquirido distintividad, no sólo por la difusión mundial del producto que distingue y protege, sino por su “*secondary meaning*” (*distintividad adquirida o sobrevenida*), solicitando, además, la aplicación del principio jurídico marcario “*telle quelle*”, es decir, “*tal cual es*”, previsto en el artículo 6 quinquies de la Convención de París. Dados tales planteamientos, conviene reformularlos para un mejor análisis de este caso.

**TERCERO. EN CUANTO A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO TELLE QUELLE DEL CONVENIO DE PARÍS.**

Una primera aproximación a este tema, sería recordar que los derechos de propiedad intelectual que se otorgan a un titular en virtud del registro de su marca, están sujetos al *principio de territorialidad*, según el cual –resumiendo– el Estado de que se trate no puede conceder un derecho de propiedad intelectual más allá de donde llega su soberanía, razón por la cual las marcas inscritas en él sólo tienen valor dentro de su territorio.

El corolario obligado de lo anterior, contenido en el artículo 6º párrafo 3 del **Convenio de París**, aprobado mediante Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995, publicada en el Alcance 18 de La Gaceta N° 99 del 24 de mayo de 1995, es que la inscripción de una marca en un país determinado, es independiente de su inscripción en otros países, no viéndose afectada tal

inscripción por la suerte que pueda correr en otros países las inscripciones de esa misma marca, incluido su país de origen.

No obstante lo anterior, hay dos excepciones al citado principio, a saber: i) la **reivindicación de prioridad** de una marca (prevista en el numeral 4° del Convenio de París), sobre la que no interesa ahondar en esta oportunidad; y ii) las inscripciones marcarias que se solicitan según la regla “*telle quelle*”, “*tal cual es*”, prevista en el artículo 6° quinquies del Convenio de repetida cita, figuras jurídicas que tienen como común denominador, que rompen con la territorialidad de los derechos conferidos por la inscripción de una marca.

Ese último canon, no desarrollado en la legislación interna de Costa Rica, dice así:

***Artículo 6 quinquies [Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)].***

*A. 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.*  
*2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.*

*B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:*

- 1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;*
- 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;*
- 3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al*

*orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis.*

*C. 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.*

*2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.*

*D. Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.*

*E. Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.*

*F. Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.*

Tal como se deduce de las estipulaciones que anteceden, una marca inscrita en su país de origen debe ser aceptada para su inscripción y protección “**tal cual es**” (*telle quelle*) en los demás países aglutinados en el Convenio de París, aun cuando en lo que respecta a algunos de sus aspectos intrínsecos (detallados en el artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000) el signo propuesto pudiere no ajustarse a los requerimientos de la legislación nacional. Por consiguiente, en principio sería improcedente que los Estados miembros del Convenio de París, al momento de estudiar un signo propuesto para determinar su inscripción, lo calificaran de manera diferente a como lo fue en su país de origen, proceder que rompe –desde luego– el ya mencionado principio de territorialidad.

**CUARTO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA SOLICITADA.** En la resolución apelada, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca “**FINLANDIA**”, con fundamento en los incisos l) y m) del artículo 7º de la Ley de Marcas, que a la letra dicen así:

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

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

Y es que ocurre, tal como lo señaló en Registro **a quo**, que en el presente caso confluyen dos circunstancias: 1ª) que la marca propuesta, “**FINLANDIA**”, se trata evidentemente de una indicación geográfica, y más concretamente, del nombre oficial del país nórdico que lleva ese mismo nombre; y 2ª) que no consta en el expediente autorización alguna de parte de autoridad competente de ese país, que autorice la utilización de esa denominación como marca. Bajo esta tesitura, es claro que la irregistrabilidad del signo solicitado encaja dentro de las dos prohibiciones ya aludidas, infiriéndose del escrito de apersonamiento ante este Tribunal (visible a folios del 39 al 55), que el apelante aceptó de manera tácita ambos extremos.

Ahora bien, una vez rechazada la solicitud de inscripción marcaria bajo examen, fue entonces que el apelante –ahora sí– argumentó entre otros aspectos más que dicha solicitud era procedente por el principio “**tal cual es**” (*telle quelle*), toda vez que la marca propuesta, “**FINLANDIA**”, según afirmó, se encuentra inscrita en ese mismo país, razón por la cual en el caso de marras quedaban sin efecto las prohibiciones contempladas en los literales l) y m) del artículo 7º de la Ley de Marcas. Sin embargo, el apelante no probó tal cosa.

En efecto, la aplicación de cualquier norma jurídica depende no sólo de que efectivamente haya ocurrido el hecho aducido por las partes en sus alegaciones, sino, además, de que se demuestre que efectivamente sucedió tal hecho, que precisa ser demostrado mediante los medios probatorios con los que se cuente. Siendo esto así de claro, no puede soslayar este Tribunal que si bien consta que el apelante hizo llegar al expediente decenas de copias en pos

de que fuera revocada la resolución impugnada, y en tal magnitud hubo que abrir tres tomos, lo cierto es que en su mayoría –por no decir que la totalidad– se trata de simples fotocopias, papeles que como tales, por no ajustarse a lo dispuesto en el numeral 295 de la Ley General de la Administración Pública (sobre lo que este Tribunal hizo la respectiva advertencia en la resolución de las 10:15 horas del 9 de enero en curso, visible a folio 515), esto es, por no haber sido certificados por funcionario competente, carecen de validez.

Por consiguiente, como en general tales fotocopias no sirven como prueba documental, en particular eso sucede con las fotocopias visibles a folios del **176** al **178** del tomo II del expediente, que parecen referirse a la inscripción de la marca “**FINLANDIA**” en su país de origen con ese mismo nombre, documento que en todo caso tampoco sería válido por no haber sido traducido, cuestión esta que debió ser cumplida por el interesado de conformidad con el artículo 395 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por este Tribunal de acuerdo con el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2000, y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De haber sido acreditado por el interesado en el expediente venido en alzada, y ello con la necesaria prueba documental, que la marca propuesta estaba inscrita en su país de origen, este Órgano de Segunda Instancia habría podido aplicarle a la solicitud presentada, sin mayores abundamientos, el principio “**tal cual es**” (*telle quelle*). Sin embargo, como el apelante no aportó los medios de prueba idóneos para ello, y más bien haberse dedicado a una larga disertación que, en definitiva, es inconducente en el caso de marras, lo procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y veintisiete segundos del once de julio de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma en todos sus extremos.

**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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y veintisiete segundos del once de julio de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**

**DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA**

**UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.**

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.**

**TNR: 00.42.40.**