

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0210-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMTES DE CHAMPAGNE”

TAITTINGER COMPAGNIE COMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 5913-2010)

Marcas y otros signos distintivos

Voto N° 1215-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, Centro Omni 8 piso, Avenida 1ª, Calle 3ª, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su calidad de apoderada especial de **TAITTINGER COMPAGNIE COMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE**, organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 9 Place Saint-Nicasie, 51100 REIMS-FRANCE, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial la Licenciada **Marianella Arias Chacón** en su condición de apoderada especial de **TAITTINGER COMPAGNIE COMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMTES DE CHAMPAGNE**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “vinos

espumantes franceses de la región de champagne.”

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las nueve horas, treinta y siete minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha ocho de marzo de dos mil once, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de **TATTINGER COMPAGNIE COMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final supra citada, siendo, que el Registro, mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del catorce de marzo de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del tres de mayo de dos mil once, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta mediante escrito presentado ante esta Instancia el veinticinco de mayo de dos mil once, por el cual expresó agravios.

CUARTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como probado que en

el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes denominaciones de origen, propiedad de **Productores o agrupaciones de productores de los productos con la denominación de origen en cuestión:**

1) **“CHAMPAGNE”**, registro **187459**, inscrita el 30 de octubre de 1997, en clase 47 y 33 internacional, protege y distingue: aguardiente de vino, territorio delimitado en el departamento de Charente, Francia. (Ver folio 152 vuelto).

2) **“GRANDE FINE CHAMPAGNE”**, registro **187630**, inscrita el 30 de octubre de 1997, clase 47 y 33, protege y distingue: aguardiente de vino, territorio en el departamento de Charente, Francia. (Ver folio 153 vuelto).

3) **“GRANDE CHAMPAGNE”**, registro **187631**, inscrita el 30 de octubre de 1997, en clase 47 y 33 internacional, protege y distingue: aguardiente de vino, territorio delimitado en el departamento de Charente, Francia. (Ver folio 154 vuelto)

4) **“FINE CHAMPAGNE”**, registro número **187632**, inscrita el 30 de octubre de 1997, en clase 47 y 33 internacional, protege y distingue: aguardiente de vino, territorio delimitado de los departamentos de Charente, y Charente Marítima, Francia. (Ver folio 155 vuelto).

5) **“EAU DE VIE DE MARC DE CHAMPAGNE”**, registro **187998**, inscrita el 30 de octubre de 1997, clase 47 y 33 internacional, protege y distingue: aguardiente de orujo, territorio delimitado en los departamentos de Marne, Aisne, Aube y Sena, y Marne, Francia. (Ver folio 156 vuelto).

6) **PETITE CHAMPAGNE”**, registro **188856**, inscrita el 29 de junio de 1999, clase 47 y 33 internacional, protege y distingue: aguardiente, territorio delimitado en los departamentos de Charente y Charente Marítimo, Francia. (157 vuelto).

7) **PETITE FINE CHAMPAGNE**", registro **188857**, inscrita el 29 de junio de 1999, clase 47 y 33 internacional, protege y distingue, territorio delimitado en los departamentos de Charente y Charente Marítimo, Francia. (Ver folio 158 vuelto).

8) Que el Comité para los Vinos de Champagne, en Epernay, certificó que la compañía Taittinger Companie Commerciale et Viticole Champenoise tiene derecho a utilizar la marca **COMTES DE CHAMPAGNE** aplicado a la denominación de origen Champagne. (Ver folios 174 al 177).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se tiene que el Registro **a quo**, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la marca **"COMTES DE CHAMPAGNE"**, por considerar que la misma corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con la denominación de origen inscrita **"CHAMPAGNE"**, por cuanto se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, y al coexistir ambos signos en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, la sociedad apelante destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que no contraviene lo establecido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que tiene derecho a utilizar la denominación de origen "Champagne", tal y como lo establece el artículo 80 de la citada Ley. Alega, que el distintivo se encuentra inscrito en una serie de países alrededor del mundo, incluyendo el Sistema de Madrid, el cual

pertenece a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entonces si este distintivo contraviniera las disposiciones de las denominaciones de origen, este sistema de registro internacional o ninguno de los países en que se encuentra registrado hubiera inscrito este distintivo, la marca COMTES DE CHAMPAGNE no contraviene las disposiciones relativas a las denominaciones de origen, pues los viñedos y plantas de elaboración de champaña de su representada están localizadas en la región de Champagne, este Registro debe continuar con los trámites de inscripción de este distintivo.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizadas las argumentaciones dadas por la representación de la sociedad solicitante y apelante **TAITTINGER COMPAGNIE COMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE**, se tiene que éstas podrán tener eco en la presente resolución, toda vez, que al examinar la documentación que consta en el expediente, se observa, que las denominaciones de origen inscritas **“CHAMPAGNE”**, **“GRANDE FINE CHAMPAHGNE”**, **“GRANDE CHAMPAGNE”**, **“FINE CHAMPAGNE”**, **“EAU DE VIE DE MARC DE CHAMPAGNE”**, **PEPTITE CHAMPAGNE**, y **“PETITE FINE CHAMPAGNE”**, bajo los registros 187459, 187631, 187632, 188856 y 188857, según consta de las certificaciones emitidas por el Registro, visible al folio 152 al 158 del expediente, contemplan el término **“CHAMPAGNE”** el cual como puede apreciarse está contenido en el signo solicitado **“COMTES DE CHAMPAGNE”**, siendo, que por ese sentido el Registro en la resolución recurrida confrontó el distintivo marcario pretendido con las denominaciones aludidas conforme lo establecido por el inciso 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto de los autos se comprueba que en el momento que el Registro realiza el estudio de los signos mencionados no se encontraba en el expediente la autorización exigida por el artículo **80 párrafo primero** de la Ley de Marcas y el numeral **19 párrafo** primero del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000, Decreto Ejecutivo N° 33743-COMEX-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 de 17 de mayo del 2007,

que indican:

*“Artículo 80.- **Derecho de empleo de la denominación o indicación geográfica.***

Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, podrán emplear, junto con ella, la expresión “denominación de origen” o “indicación geográfica”. (...).”

*“Artículo 19.- **Autorización de uso.***

Las personas interesadas en utilizar una indicación geográfica o una denominación de origen deberán solicitar al consejo regulador la respectiva autorización, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa de uso y administración. (...).”

No obstante, nota esta Instancia que la representación de la sociedad recurrente aporta un documento emitido por el Comité Interprofesional del Vino de Champagne-Epernay, legalizado por el Cónsul de Costa y traducido por la señora Eugenia María Cartín Barrios, Traductora Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa (Ver folios 174 al 177), en el documento traducido se indica en lo conducente lo siguiente:: *“COMITÉ INTERPROFESIONAL DEL VINO DE CHAMPAGNE-EPERNAY Certificamos haber entregado, conforme a la reglamentación vigente, la matrícula profesional NM-162-004 a la casa TAITTINGER Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise, 9 place Saint-Nicaise, 51100 Reims, Francia, para explotar la marca: “COMTES DE CHAMPAGNE” en la comercialización de vinos con garantía de origen Champagne (...).”*, por lo que considera este Tribunal que del contenido de ese documento se desprende que la recurrente se encuentra autorizada para inscribir la marca solicitada **“COMTES DE CHAMPAGNE”**, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos **80 párrafo primero** y **19 párrafo primero**, citados, por lo que el signo que se aspira inscribir podría constituirse en una marca registrada sin que contravenga

el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Por ende se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **TAITTINGER COMPAGNIE COMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que el Registro continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**COMTES DE CHAMPAGNE**” en clase 33 de la Clasificación de Niza, presentada por **TAITTINGER COMPAGNIE COMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE**.

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 N° 8039, del 12 de octubre de 2000 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **TAITTINGER COMPAGNIE COMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y siete minutos, cuarenta y seis segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que el Registro continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**COMTES DE CHAMPAGNE**” en clase 33 de la Clasificación de Niza, presentada por **TAITTINGER**



COMPAGNIE COMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25