

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0848-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “Cacique Costa Rica” (diseño)

Guanacaste Land Company LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2659-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1487-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del dos de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su calidad de Apoderado Especial de **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 con un minuto y cuarenta y un segundos del veintiocho de Mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de marzo del dos mil ocho, la empresa apelante, solicitó la inscripción del signo marcario **“CACIQUE COSTA RICA” (diseño)**, como marca de servicio en clases 35, 36, 37, 41, 43 y 44 de la clasificación internacional.

II.- Que publicado el edicto de ley, se opone a la inscripción de este signo el

Consejo Nacional de Producción, ya que 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.

III.- Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas un minuto y cuarenta y un segundos del veintiocho de Mayo de dos mil nueve, se declaró con lugar la oposición interpuesta y se denegó la inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa razón conoce este Tribunal.

IV.- 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. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El solicitante no demostró estar autorizado por la autoridad competente del estado de Costa Rica, para utilizar dentro del signo propuesto el término **COSTA RICA**.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. Cuando se solicita la inscripción de una marca el trámite o procedimiento de inscripción conlleva por parte del calificador a quien le correspondió el examen de esa solicitud, una serie de verificaciones a efecto de determinar que la marca solicitada no se encuentre dentro de las causales que

establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, o bien, analizar en caso que así sea, la interposición por parte de un tercero de una solicitud de oposición, a efecto de determinar su procedencia.

En el caso que nos ocupa, se observa que a la solicitud de inscripción de la marca **CACIQUE COSTA RICA, (diseño)** le fue presentada en su contra una oposición por parte del Consejo Nacional de Producción, Institución que tiene inscrita a su nombre la marca **CACIQUE**, aduciendo razones en cuanto a un posible riesgo de confusión para el consumidor, situación que fue analizada por el Registro en la resolución apelada y que concluyó, en que efectivamente ambos signos fonética, gráfica e ideológicamente son similares y que además al ser la marca inscrita cacique un signo notorio, rompe el principio de especialidad y por esa circunstancia, a pesar de que los signos propuestos protejan clases diferentes, el solicitado debe ser denegado.

Sin entrar a conocer si los argumentos expuestos por el Registro en la resolución apelada, están conforme a derecho, este Tribunal observa que esa Instancia no analizó puntualmente el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto al uso del término Costa Rica y se conformó con pedirle al solicitante, mediante resolución de las quince horas con quince minutos y once segundos del siete de Agosto de dos mil ocho, *“Manifestar en forma expresa que no se hace reserva de los términos Costa Rica”*, lo que es contrario a la estipulación indicada en ese artículo que en lo que interesa dice:

Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el (...) denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.



Obsérvese que para el operador jurídico no es posible hacer caso omiso a esa normativa, y tampoco cabe interpretación en cuanto a que ese requisito se soslaye, cuando la parte expresamente manifiesta que no hace reserva de éste. No se puede interpretar cuando la ley es clara y si la norma pide autorización cuando se encuentre en cualquiera de los supuestos de ese artículo, hay que pedir la autorización que corresponda.

A efecto de subsanar ese error en el procedimiento y no causar indefensión a las partes, evitando asimismo una posible nulidad, el Tribunal mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve, como prueba para mejor resolver, le previno a la empresa **Guanacaste Land Company LLC**, demostrara mediante documento idóneo, si estaba autorizada por la autoridad competente del Estado u organización para utilizar los términos Costa Rica.

Dicha prevención fue contestada pero sin aportar el documento que la acreditara al uso de ese término, todo lo contrario, el apelante hace una serie de manifestaciones tendentes a eliminar la competencia de este Tribunal en esta etapa procesal, para conocer sobre la omisión de la autorización. Ante esta situación se hace necesario aclararle al recurrente, que si bien dentro de los agravios formulados en la apelación no se indica ninguno referente a la omisión señalada, ese hecho no obstaculiza para que en esta instancia se subsane la situación, con la finalidad de que si se concede la inscripción de un signo distintivo, esté libre de cualquier objeción que en un futuro pueda afectar su libre disposición. Recuérdese que conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de cita, *“El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”*, porque si el signo adolece de algún problema de los estipulados en esos numerales, el Registro debe denegar esa solicitud, incluso si se inscribe en contravención a esos artículos, puede estar sujeta a la nulidad de su registro, conforme lo dispone el artículo 37 de la misma Ley que en lo que interesa dice: *“Artículo 37. Nulidad del registro.*

Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.”.

De lo expuesto, mal haría esta Instancia en ignorar un defecto de calificación que debió haberse observado desde primera Instancia, por el solo hecho de no ser parte de los agravios manifestados por el apelante, ya que la inobservancia de éste, podría traer como consecuencia la nulidad de la marca, con los consecuentes perjuicios para su titular. El Tribunal Registral Administrativo tiene a su cargo el **controlar la legalidad** de las resoluciones emitidas por todos los Registros que conformen el Registro Nacional y no se escapa a ese control las dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial.

En el caso que se discute, al detectarse la omisión de la autorización relacionada y en aras de sanear el proceso en esta Instancia conforme lo indica el artículo 315 del Código Procesal Civil, así como los Principios de Celeridad y Economía Procesal establecidos en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial y 187 de la Ley General de la Administración Pública, el Tribunal le otorga la oportunidad al solicitante de cumplir con lo omitido y una vez que se cuente con el documento, conocer propiamente de los agravios de la apelación, ya que jurídicamente no es posible conocer de éstos si el proceso contiene vicios que lo podrían anular, pero si éstos son saneados, se procede con el conocimiento del fondo del proceso.

No es de recibo las manifestaciones del apelante en el sentido de que el *Gobierno de Costa Rica autorizó el uso del nombre “Cacique Costa Rica” para identificar el proyecto*”, refiriéndose a un proyecto turístico situado en Punta Cacique, Guanacaste, ya que una cosa es el proyecto en sí, cuyo fin primordial es atraer turistas al país y otra cosa es una marca de servicios, que protege precisamente un servicio que se brinde,

que en el caso analizado son varios conforme a las clases que se pide proteger, entre ellos, administración de ventas de bienes raíces, propiedades vacacionales, servicios de leasing, colocación y construcción de residencias por citar solo algunos, los que de modo alguno se relacionan con el proyecto ecoturístico Cacique Costa Rica que fue declarado por el Gobierno de Costa Rica de conveniencia nacional, tomando en consideración que ese proyecto, no solo atraerá turistas al país, sino también dará trabajo a los costarricenses entre otros beneficios que el mismo decreto indica.

Basado en lo anterior, definitivamente la separación existente entre el proyecto ecoturístico al cual se le autoriza el uso del término Costa Rica y la marca que se solicita es evidente y no es posible relacionar una cosa con la otra, ambos tienen fines deferentes, el uno promueve el turismo, la marca distingue un producto de otro o un servicio de otro.

Por lo anterior y ante la ausencia de la autorización tantas veces relacionada, no son atendibles los agravios expuestos por el apelante en el escrito presentado a este Tribunal de fecha trece de noviembre de dos mil nueve.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto y en razón de que el solicitante no cumplió con traer al expediente la autorización prevenida, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas un minuto y cuarenta y un segundos del veintiocho de Mayo de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, pero por las razones expuestas por este Tribunal.

QUINTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la empresa **Guanacaste Land Company, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas un minuto y cuarenta y un segundos del veintiocho de Mayo de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Norma Ureña Boza

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

- Autorización de Inscripción Registral del documento
 - **TG: Calificación de Documentos**
 - **TNR: 00:52.14**