



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0176-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHIRRITE ESPIRITUS DE LA CAÑA” (DISEÑO)

DANILO VILLALOBOS JIMÉNEZ, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-8493)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 686-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del dos de octubre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **Danilo Villalobos Jiménez** quien es mayor, vecino de Coto Brus, titular de la cédula de identidad número nueve cero cero seis uno cero uno tres cuatro, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y un minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de octubre de dos mil trece, el Licenciado **Danilo Villalobos Jiménez**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 33 para proteger y distinguir: “rones, vodkas y vinos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y un minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2014, el Licenciado **Danilo Villalobos Jiménez**, en su condición personal, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario solicitado está compuesto por términos que en la usanza comercial son comunes, relacionados a los productos, por lo cual no es posible su registro.

Por su parte, alega el apelante 1- Que desde el inicio del proceso de inscripción de la solicitud “Chirrite espíritus de la caña”, ha habido por parte del registrador tramitador oposición a dicho registro, misma que es infundada. 2- Que en la resolución recurrida se indica que el signo solicitado no posee la carga de distintividad necesaria para ser registrable, ante lo cual señala que esta expresión es absolutamente subjetiva, afirma que la marca solicitada Chirrite Espíritus de la Caña, no pretende exclusivamente proteger la producción de alcohol chirrite, sino de ron, cervezas, vodkas y vinos, todos ellos marca Chirrite Espíritus de la Caña.3 Alega que la negativa del Registro de la Propiedad Industrial, se fundamenta en la subjetividad y la gala que hace el registrador, de su conocimiento de alcohol o licor clandestino y que su nombre se conoce de diversas maneras.4. Que lo único que le hace falta a la resolución es la indicación de que es un producto genérico.5. Alega que no resulta engañosa ni susceptible de desinscripción.6-Que el signo “Chirrite Espíritus de la Caña” no es para proteger la producción de alcohol clandestino, tal y como lo interpreta de forma subjetiva el registrador. 7. Que se allanó sobre las objeciones realizadas a la palabra “Chirrite” debido a la negativa del registrador y ante el temor de que le fuera rechazada la solicitud de inscripción.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

j)Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

(...) Párrafo final: Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio (...).”



En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada. La palabra “chirrite” es un término de uso común que tiene varios significados, dentro de los cuales se citan: **Diccionario de Costarriqueñismos Carlos Gagini (1919):**

“**Chirrite.** –(*Besleria princeps*). Planta de flores anaranjadas, cultivada en los jardines le da este nombre a varias especies; p. ej.: chirrite amargo (*Salvia brevicalex*) usada como depurativo; chirrite blanco (*Eupatorium ixiocladon*), etc. (D.C.:69)”.

El **Diccionario de costarriqueñismos de Arturo Agüero (1996)**, al respecto lo define:

“**Chirrite.** (Voz indígena del país.) m. Bot. *Besleria princeps* Hanst. Planta silvestre, de flores rojizas o anaranjadas, combinadas a veces con verde; crece en los bosques húmedos de La Palma, El Desengaño y otros lugares. Varias especies reciben el mismo nombre. I amargo. *Salvia cataria* Briquet. Planta que se halla cerca de Pacaca (hoy Villa Colón); pertenece a las labiáceas y se usa como depurativo. II blanco. Planta de las compuestas, cuyo nombre científico es *Eupatorium ixiocladon* Benth. Se halla en las faldas meridionales del volcán Irazú, mencionada por Oersted (1848). II Planta ornamental que se cultiva en los jardines porque sus hojas tienen varios colores, combinados de distinta manera, según la especie o variedad de estas plantas. // **Aguardiente clandestino.** V, guaro de charral. chirrití. (Voz indígena del país.) m. BOL. *Eupatorium pycnocephalum* Less. Planta de las compuestas: crece en los repastos de Turrialba y cercanías de la ciudad de Cartago. II V. jalacate. chirrivaca. f. Bot. *Mollsteria dilacerata* C. Koch. y *M. pertusa* (L.) de Vriese. Dos plantas epífitas de zonas cálidas, tienen hojas lanceoladas y perforadas. Son variedades de las numerosas aráceas que hay en el país. II V. chidra. chisa. (Voz imitativa.) F. 7.001. *Sciurus hoffmanni*. ArdiIIa. II correr más que una chisa. expr. fig. fam. Correr velozmente. II dejar perdida una chisa en una bejucada. expr. fig. fam. Ser uno muy listo, muy lince. chischiles. (¿Voz imitativa o del azteca *tzit=ilinia*, 'tañer', 'hacer sonar'?) m. Guan. Cascabeles. chisquetazo. (aum. de chisquete.) m. Chisquete arrojado con violencia. /I 2. Mancha grande que deja un chisquete. chisquete. (De la onomat. chis.) m. Mancha que produce un chisquete. El pallalón tiene CHISQUETES de aceite. chisqueteadada. f. Acción, de chisquetear. V. chisqueteadera. f. Acción reiterada de



chisguetear. V. chisgueteado, da. (p.p. de chisguetear. V.) adj. Manchado de chisguetes, salpicado. chisguetear. (De chisguete.) tr. Salpicar, tirar chisguetes, manchar con chisguetes.” (El resaltado no es del original)

Por último este término se ha considerado dentro de la sociedad costarricense y específicamente la sociedad del cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste, como un aguardiente de confección artesanal ¹, o tal como lo indica el Diccionario de costarriqueñismos de Arturo Agüero (1996) “aguardiente clandestino”, que es guaro de contrabando a base de caña. Ese hecho no permite concederle al producto que pretende proteger el signo solicitado una identidad propia a distinguirse en el mercado.

Al analizar el signo solicitado conforme a las dos últimas definiciones citadas con los productos a proteger, se observa en un primer escenario, que la palabra “chirrite” es engañosa, ya que se utiliza en una etiqueta cuya denominación es “Chirrite Espíritus de la caña” para proteger “*rones, vodkas y vinos*” y no el licor de chirrite, tal como se visualiza en la marca pedida. Eso hace que se considere que lo propuesto en relación a los productos, es engañosa según lo dispuesto en el artículo 7 inciso j) señalado, porque se protege otros licores de los cuales ninguno es a base de aguardiente de confección artesanal.

En un segundo escenario al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se puede visualizar que está formada por elementos de uso común, que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de distintividad. Y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo, las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad que identifique e individualice la marca

¹ <http://primeroennoticias.com/2013/11/08/a-pocas-horas-nicoyanos-se-preparan-para-celebrar-la-tradicional-pica-e-lena/>



que se propone para esos productos, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

La *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva, y de acuerdo a lo expuesto el signo pedido carece de esa particularidad. No es posible diferenciar la marca pedida de los productos que protege, o es chirrite o es ron, vodka o vino, pero no es posible mezclarlos.



En un tercer escenario se observa además, que el signo es susceptible de causar confusión al público consumidor respecto de los productos que pretende distinguir, en este caso “rones, vodkas y vinos” en aplicación del artículo 7 párrafo in fine. Ese numeral permite que cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será acordado para ese producto o servicio. En análisis de la denominación propuesta, encuentra



este Tribunal conforme a la normativa señalada, que la marca no es para proteger “chirrite” sino otros productos que aunque de la misma línea de “licores” no corresponden a guaro de contrabando. Ello hace que igualmente, tal como se indicó, la marca



no se puede otorgar para lo que fue solicitada, ya que no tiene suficiente aptitud distintiva, y eso la hace irregistrable.

Con relación a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados por las siguientes razones:

1.- Respecto al agravio de la negativa por parte del Registrador de inscribir el signo solicitado es importante señalar que el marco de calificación registral se rige por el principio de legalidad, bajo el cual se deben garantizar la seguridad de los bienes o derechos que en ellos se inscriben, a través de una publicidad registral sana, pues todos los actos y comportamientos de la Administración Pública, deben estar sometidos al gran bloque de legalidad, tal y como lo disponen los artículos 11 de la Constitución Política, y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Ese principio se aplica por parte del registrador dentro de un marco de calificación, donde se valoran las formalidades intrínsecas y extrínsecas de la marca propuesta.

Al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto viola los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El término “Chirrite” es ampliamente conocido dentro de la sociedad costarricense como una bebida alcohólica, confeccionada a base de caña y es conocida como licor de contrabando. Por esa razón se hace un término genérico no susceptible de ser apropiado por un comerciante o empresario.

2- Respecto al segundo agravio relativo a que está en desacuerdo con el análisis sobre el engaño que hace el Registro, siendo esta una expresión subjetiva, se debe señalar lo siguiente: una de las funciones de la marca es que tenga distintividad, siendo ésta, una de sus funciones principales, por ello la marca no debe ser descriptiva, genérica ni engañosa. En el presente caso el engaño tal y como se indicó, se da porque el signo propuesto refiere a un tipo de licor artesanal, “aguardiente clandestino” como es el chirrite, para proteger otro tipo de licores como son “Rones, vodkas y vinos”, cuya producción no es a base de guaro confeccionado



artesanalmente. No existe una concordancia entre lo pedido y lo protegido y es ahí donde se da el engaño.

3.-Respecto al alegato de la negativa del Registro de la Propiedad Industrial fundamentada en la subjetividad: Se debe señalar que el Registrador al momento de calificar un documento rogado por la parte, aplica dentro de un marco de calificación el principio de legalidad y dentro de éste se encuentra el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establecen los problemas intrínsecos que puede adolecer una marca. Realizado ese análisis conforme a esos incisos e incorporando a ese marco de calificación el artículo 28 de la misma ley que dice “

Artículo 28 Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio

Y siendo que el término “chirrite” tiene una definición dentro del ámbito popular, de uso común o necesario en el comercio y que los demás elementos no le aportan ninguna distintividad, son aspectos objetivos de los cuales el registrador tiene presente a la hora de hacer la calificación respectiva, a efecto de determinar si autoriza o no la inscripción de la marca.

4.- En cuanto al agravio de que lo único que la hace falta a la resolución del Registro de la Propiedad Industrial es la indicación de que es un producto genérico, se debe señalar que efectivamente se trata de una marca genérica porque “chirrite” es conocido como un tipo de licor popular.

6.- En cuanto al agravio de que el signo “Chirriche Espíritus de la Caña” no es para proteger la producción de alcohol clandestino, tal y como lo interpreta de forma subjetiva el registrador,



al respecto se le debe señalar al recurrente que en ningún momento se ha hecho ese análisis, sino más bien, que el análisis se ha circunscrito en la procedencia o no de lo solicitado de acuerdo al marco legal correspondiente, coligiendo la Autoridad Registral y es criterio que comparte este Tribunal, que estamos en presencia de una marca genérica, al constituirse en un término popular tal y como quedó indicado.

7. Por último en cuanto al agravio de que el apelante se allanó sobre las objeciones realizadas a la palabra “Chirrite” y debido a la negativa del registrador y ante el temor de que le fuera rechazada la solicitud de inscripción. En este punto se debe señalar que el término “chirrite” no es susceptible de protección registral. Por todo el análisis antes indicado.

Conforme a lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Danilo Villalobos Jiménez**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y un minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Danilo Villalobos Jiménez**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y un minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma. Se rechaza la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-176-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CHIRRITE ESPIRITUS DE LA CAÑA” (DISEÑO)

DANILO VILLALOBOS JIMÉNEZ., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2013-8493)

Marcas y otros signos

VOTO No. 0044-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del quince de enero del dos mil quince.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 686-2014, de las catorce horas con veinte minutos del dos de octubre de dos mil catorce, dictado dentro del presente expediente.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

ÚNICO. Vistas las firmas del Voto No. 686-2014, dictado por este Tribunal a las catorce horas con veinte minutos del dos de octubre de dos mil catorce, se denota que uno de los firmantes se consigna de forma errónea, ya que no fue quien estuvo presente en la votación del expediente que nos ocupa. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en el sentido

de indicar correctamente el nombre y la firma que corresponde a quien votó el presente expediente.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido con el nombre y firma del Voto No. 686-2014, dictado por este Tribunal a las catorce horas con veinte minutos del dos de octubre de dos mil catorce, para que se lea correctamente los nombres de los Jueces firmantes de dicho voto, sean Norma Ureña Boza, Pedro Daniel Suárez, Enrique Alvarado Valverde, Kattia Mora Cordero y Guadalupe Ortiz Mora, y no como erróneamente se consignó. Para tal efecto, expídase y notifíquese nuevamente el Voto No. 686-2014 con las firmas de los jueces que estuvieron presentes en la sesión de votación. En todo lo demás queda incólume la resolución emitida. **NOTIFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora