



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1218-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “DISEÑO ESPECIAL”

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial [Expediente de Origen 2011-3493 (211332)]

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 709-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del siete de junio de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el **Ileana González Álvarez**, mayor, casada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-460-541, en su condición de **Ministra a.i. de Cultura y Juventud**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2012, el señor **Manuel Obregón López**, mayor, casado, músico, con cédula de identidad 1-565-129, en calidad de **Ministro de Cultura y Juventud**, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, Registro No. 211332 propiedad de la empresa **COSTA RICA’S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-102-531366.

SEGUNDO. Que la titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dictada a las diez horas, cuarenta minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de noviembre de dos mil doce, dispuso “...i) *Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de*



la marca en clase 32 (...) propiedad de COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA, interpuesta por Manuel Obregón López en calidad de Ministro de Cultura y Juventud. (...). NOTIFÍQUESE”.

TERCERO. Que la Ministra a. i. de Cultura y Juventud, Ileana González Álvarez, de calidades indicadas, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos con tal carácter, y que resultan de interés para el dictado de la presente resolución, los siguientes: **1-** Que desde el 04 de agosto de 2011 y vigente hasta el 04 de agosto de 2021, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro No.



211332 propiedad de **COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA**, en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “Fabricación de cerveza artesanal y aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”, (Ver folio 106). **2-** Que mediante Decreto Ejecutivo No. 18197-C del 22 de marzo de 1988, publicado en La Gaceta No. 131 del se declaró la carreta costarricense como Símbolo Nacional del Trabajo. (Ver folio 41).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca



, en clase 32 que interpuso el Ministerio de Cultura y Juventud, al considerar que dicho signo no incumple con los presupuestos previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que el mismo fue inscrito en concordancia con una correcta aplicación de la normativa marcaria. Afirma el Registro *a quo* que, si bien la carreta fue declarada símbolo del trabajo, ello no significa que el arte que eventualmente puede evocar los diseños visibles en ella no puedan ser plasmados en diseños utilizados como marcas, tal es el caso del Registro No. 211332, que es diferente y distintivo. Agrega que, los diseños que estilizan vegetales, hojas y flores no son exclusivos de las carretas y por ello pueden ser adoptados por cualquier persona interesada, asimismo, el uso de colores no pueden ser apropiables y exclusivos de las carretas ya que si se plasman de forma distintiva pueden ser utilizados para proteger y distinguir productos y servicios de diferente índole.

La apelante por su parte, manifiesta que el signo cuya nulidad pretende, tiene características que son una reproducción del arte plasmado en la carreta típica nacional, y no propias del intelecto de su titular como afirma el Registro de la Propiedad Industrial. Agrega la recurrente que, al verlo el consumidor no se limitará a recrear una



rueda de carreta típica sino la carreta típica en su concepto general. Dado lo anterior, es improcedente que la marca inscrita a favor de una empresa, utilice parte de un símbolo



patrio. Nótese que en la descripción del signo , que hace la propia empresa, se indica que invoca figuras, colores y pétalos propios de la carreta típica e incluso su mitad superior se asemeja a una rosa de los vientos. Aunado a ello, manifiesta que la marca pretendida reproduce el arte plasmado en la carreta típica y por ello, sin lugar a dudas hace incurrir al particular en una inmediata relación de similitud entre ésta y el símbolo patrio, sin que pueda distinguir uno del otro y por ello carece de distintividad, violentando además lo dispuesto en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, ataña tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1984, p. 23, párrafo final**)

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la nulidad de registro de una marca. Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de*

registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.... (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el expediente, este Tribunal discrepa de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Previo a demostrar que efectivamente el signo inscrito bajo el número de registro 211332 de fecha 4 de agosto de 2011, cuyo titular es COSTA RICA S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA, contiene elementos que son característicos de la carreta típica costarricense, declarada símbolo nacional del trabajo, bajo el decreto N° 18.197- C del 18 de julio de 1988, se hace necesario establecer los alcances de los artículos 37, 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como la definición del término emblema.

El artículo 37 de la Ley de rito que establece el procedimiento de nulidad de una marca, en lo que interesa para la resolución de este proceso dice: “*Artículo 37. Nulidad de 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.”

Bajo ese contexto, la solicitud de nulidad que hace el Ministro de Cultura y Juventud de la marca que interesa, fue debidamente notificada a la empresa titular de ésta, la que se manifestó según consta en escrito presentado al Registro en fecha siete de setiembre de dos mil doce. Independientemente de los productos que proteja la marca inscrita, la Administración Registral debe verificar si en efecto esa marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en los numerales 7 y 8 de la Ley de Rito.

Respecto al artículo 8 es necesario poner de manifiesto que éste se refiere en concreto a las marcas inadmisibles por derechos de terceros. Esto significa que la marca inscrita contravenga un signo distintivo registrado o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor. También protege el uso anterior y la marca notoria, que para el caso en discusión no tiene aplicación, ya que la marca inscrita no viene a contravenir ninguno de los incisos que comprende esa norma.

En cuanto a la normativa 7 de la Ley, básicamente la propuesta de este numeral es no admitir la inscripción de marcas por razones intrínsecas, sea problemas que internamente el signo adolece que no permiten su inscripción. Haciendo un recorrido de algunos de los literales que conforman este artículo y aplicando cada uno de ellos a la marca inscrita se obtiene el siguiente resultado: el literal **a)** no es violado por cuanto el signo inscrito no corresponde a la forma usual o corriente del producto que protege, tampoco da una ventaja funcional, o una designación común o usual del producto, como lo establecen los literales **b) y c).** No es descriptiva de cualidades, no está conformada por un simple color, ni por una letra aislada, según lo indican los incisos **d), e) y f).**



La marca que se pretende anular tiene aptitud distintiva respecto del producto al cual se aplica y por esa circunstancia fue admitido su registración. Es por ello que no era violatoria del inciso **g)**, como tampoco del **h), i), j), k) o l)**.

Cuando se llega al análisis del **literal m)** que indica: “*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.*”

En el párrafo trascrito se indica el término “emblema”, cuyo significado conforme lo indica el diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001 es “*Jeroglífico, símbolo o empresa en que se representa alguna figura, al pie de la cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto o moralidad que encierra.*”

La solicitud de nulidad que hace el representante del Ministerio de Cultura, no la pide porque la marca tenga violaciones extrínsecas, sino porque viola el inciso m) citado ya que reproduce las características que posee el símbolo nacional “La Carreta Típica”, entre las cuales se encuentra la figura de la rosa de los vientos, los bejucos propios de los bosques naturales costarricense y las conocidas chayoteras. Además de la utilización de colores fuertes y la disposición de las figuras, que hacen que esa marca sea similar a los dibujos y figuras de ese símbolo nacional.

Bajo esa inteligencia procede este Tribunal a analizar si efectivamente se produce la violación a ese inciso y se toma en consideración que los términos emblema y símbolo refieren al mismo significado, de acuerdo al diccionario de cita. Según certificación que consta a folio 106 del expediente, el signo que se pretende anular, consta de un círculo con ciertas protuberancias a todo alrededor de la circunferencia. Dentro de esta figura geométrica se visualiza otro círculo color blanco, con una línea también blanca en el centro que lo divide en dos cavidades.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

En la cavidad superior se observa unas hojas verdes que terminan en punta o pico a semejanza de una rosa de los vientos, encima de éstas hay unos dibujos de colores verde, amarillo, rosado fuerte, azul, un tipo de morado, que dan la idea de flores, concretamente la guaria morada, de algún tipo de bejuco que se enreda entre las flores y diferentes hojas. En la cavidad inferior, igualmente está contenida de unas hojas verdes terminadas en punta, sobre éstas un tipo de figura de colores que se asemeja a la figura descrita con anterioridad, aunque la divida la línea blanca referida. Sin embargo el efecto visual es la continuación de esa figura que comienza en la cavidad superior y termina de delinearse en la cavidad inferior.

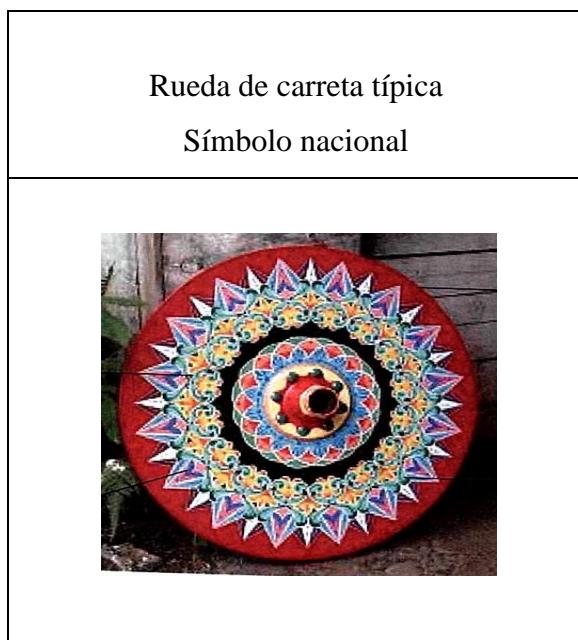


Si observamos la rueda de una carreta típica, ésta al igual que el signo inscrito, corresponde a una figura circular, dentro de la cual contiene otra figura geométrica de este tipo a todo su alrededor que refleja puntas de diferentes colores a semejanza de las hojas verdes terminadas en punta contenidas en la marca que se pretende anular. Además la disposición de figuras y colores contenidos dentro de ese círculo, no dejan de tener una relación visual con los que conforma la marca inscrita. El consumidor medio al visualizar ese signo marcario, lo relacionará con las figuras y los colores que se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

utilizan de larga data en la carreta típica costarricense, que se ha caracterizado por el uso de un dibujo similar a la rosa de los vientos con diversas figuras y colores fuertes que llaman la atención al consumidor y que lo hacen tener esas características que le han valido para ser considerado un símbolo o emblema nacional.



Si bien los artesanos creadores de las carretas típicas no pueden apropiarse de la figura de la rosa de los vientos, porque es un instrumento de uso público, sí es dable decir, que en la forma que ellos han dispuesto las representaciones y los colores en ese producto, conllevaron a determinar que esos elementos son propios de este símbolo nacional. De esta forma y comparando el signo inscrito con la carreta típica, indudablemente esa marca contiene no solo la semejanza de la rosa de los vientos, que puede ser utilizada por la empresa COSTA RICA S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA y cualquier otra dentro del comercio siempre y cuando sea un elemento secundario dentro del signo, sino también la disposición de figuras, colores y flores que son característicos de ese emblema.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

La Administración Registral en aplicación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede permitir que se utilice la semejanza de ese instrumento con dibujos y colores que son propios a un emblema nacional, cuyas figuras son características reconocidas por la sociedad costarricense, como parte de ese símbolo patrio.

No cabe duda que al hacer el cotejo visual entre la marca inscrita y las estampas contenidas en la carreta típica, no existen elementos disímiles que hagan pensar al consumidor que el signo registrado difiera del emblema en discusión y esto no solamente causa confusión, sino también una violación al artículo 7 inciso m) citado.

Las instancias respectivas de la Administración Registral deben proteger no solo los bienes del Estado, sino también sus símbolos, es la llamada para no permitir la inscripción de marcas que traten de apropiarse de éstos o de su concepto en forma total o parcial. El signo inscrito, reproduce parcialmente el emblema de la carreta típica en detrimento de los símbolos que representan nuestro país, no solo a nivel nacional sino también internacional.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo



marcario “ ” carece de aptitud distintiva, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de noviembre de dos mil doce, declarándose así con lugar la solicitud de nulidad planteada, en razón de lo cual, se anula el **Registro No. 211332** inscrito en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, a favor de la empresa **COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA.**

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado y **SE REVOCÁ** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta minutos, cincuenta y cinco segundos del dos de noviembre de dos mil doce, declarando **CON LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD** planteada por el **Ministerio de Cultura y Juventud**, y



por ende se anula el Registro No. 211332 de la marca “ ” en clase 32 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA**. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.