

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0702- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca CAFÉ CRÈME (diseño)

Henri Wintermans Cigars B.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2219-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 070-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, diez minutos del veintiocho de enero del dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecina de San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **HENRI WINTERMANS CIGARS B.V.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas y trece minutos del veinte de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de marzo de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica



en clase 34 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: cigarros, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos de fumadores, encendedores para fumadores, fósforos y/o cerillas.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, trece minutos del veinte de agosto de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7, que regula la inadmisibilidad de las marcas por razones intrínsecas, literales c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por considerar que el signo distintivo contiene elementos literarios de uso común y genéricos que relacionados con los productos a proteger, en clase 34 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger, los cuales pueden generar confusión ante el público consumidor.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el tres de setiembre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación, alegando, fundamentalmente, que la marca propuesta es una marca de fantasía, que no califica a los productos que se van a proteger y ni siquiera es una idea sugestiva de lo que se protegerá, siendo más bien una marca novedosa, que resulta de la combinación de elementos que no ha sido presentada de esa manera en el mercado.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por tratarse el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde por no ser necesario de una enunciación de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el **a quo** denegó el registro del signo



, con fundamento en los literales c) d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro es descriptiva de cualidades, engañosa y falta de distintividad, pues *“puede inducir a error al consumidor al indicar la palabra café y al mismo tiempo presentar una tasa de café en su diseño ya que el consumidor promedio puede creer al ver la marca que se trata de un tipo de café o una cafetería donde se expende café. Está compuesta por vocablos descriptivos, cuyos significados dan al usuario una idea de un tipo de café, sin embargo, a pesar de ello, la presente solicitud lo es para proteger cigarros, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos de fumadores, encendedores para fumadores, fósforos y/o cerillas...”*

Por su parte la sociedad recurrente destacó en el libelo de expresión de agravios, que el signo

distintivo propuesto es perfectamente inscribible, conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues “es una marca de fantasía, que resulta de una combinación que no ha sido presentada de esa manera en el mercado, y que junto con el diseño que se acompaña, representa una distintividad y características que pueden ser de apropiación particular. Alega que la marca propuesta no califica los productos que se van a proteger y ni siquiera es una idea sugestiva de lo que se protegerá, pues los términos utilizados no llevan ninguna relación con los productos que van a protegerse y el sólo hecho de que tengan un significado en el idioma español, no es un criterio suficiente para determinar que sean de uso común, pues conceptualmente no relacionan a dichos productos.

TERCERO. LA DISTINTIVIDAD COMO PRESUPUESTO DEL DERECHO MARCARIO: De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, la marca es “*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*”, de lo cual se infiere que la función distintiva de la marca es la que le permite al consumidor comprar lo que quiere y se convierte también en vehículo de competencia.

Una de las funciones más importantes de la marca, ha señalado la doctrina, es que “*sirve de signo informativo y de identificación para el consumidor, ya que las marcas facilitan al público de los consumidores la diferenciación de los productos o servicios tanto en punto a su origen empresarial como a su grado de calidad. En otros términos, la marca ayudará al consumidor a realizar su elección en el mercado. En consecuencia, y como reiteradamente subraya la doctrina más autorizada en la materia, la marca está llamada a cumplir determinadas funciones fundamentales en el mercado en tanto indicador del origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios, como condensador del prestigio que los productos o servicios adquieren y como medio publicitario de los productos o servicios.*”

(CASADO CERVIÑO (Alberto), “Derecho de Marcas y Protección de los Consumidores. El tratamiento del error del consumidor”, Editorial TECNOS, I Edición, Madrid, 2000, 27 p.)

Bajo esta tesitura, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c), d) g) y j)) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dicen:

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

c) Exclusivamente un signo o una indicación que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata

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.

Respecto de la primera causal de irregistrabilidad invocada, conviene de previo determinar - a la luz del derecho marcario - que son las llamadas designaciones comunes o usuales. Dentro de la categoría de denominaciones y signos genéricos, la doctrina ha diferenciado varios supuestos, como las denominaciones necesarias y las comunes o usuales. Paul Roubier define las necesarias como “*las que se imponen a un producto, de tal manera que, si ellas pudieran ser apropiadas como marcas por un productor, sus competidores para designar sus productos, no podrían más servirse del único termino conocido y comprendido por el público*” (Citado por OTAMENDI (Jorge), “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, III Edición, Buenos Aires, 1999, p. 74), Se trata, entonces, de la designación normal de un producto o servicio, aquella que todos usan para nombrarlo.

Por otra parte, las designaciones usuales *“son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos.”* (OTAMENDI, ob. cit, p. 83)

Desde esta perspectiva, lleva razón el apelante, al sostener que dicha causal no resulta aplicable al signo propuesto, pues los elementos denominativos que contiene, no se constituyen términos que en el diario acontecer se presenten para distinguir los productos que se desean proteger, a saber cigarros, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos de fumadores, encendedores para fumadores, fósforos y/o cerillas. Aunque la traducción al español de la palabra “crème”, hace que la marca se entienda como “CAFÉ CREMA”, teniendo ambos términos un significado en nuestro idioma, eso no los califica como de uso común o usual, pues ésta condición deriva exclusivamente de la relación que tengan con los productos, la cual en este caso es inexistente.

De igual manera, no encuentra este Tribunal que sea procedente en este caso la aplicación del inciso d) del indicado artículo 7 de la Ley de Marcas, pues si bien es cierto el diseño contiene el dibujo de un cigarro, que es tan sólo uno de los productos protegidos, el elemento denominativo, que es el más relevante y el que retendrá con más claridad el consumidor, hace referencia al café, lo que se refuerza con la inclusión en la parte superior del diseño de una taza de café humeante. Así la categoría de signo descriptivo que le señala el Registro a la marca solicitada, no deviene cierta, pues para los productos que se van a proteger, la marca por el contrario resulta más bien arbitraria, o si se quiere de fantasía, como sostiene el apelante, entendiendo como tal *“la constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos a éstos ni a*

ninguna de sus características... Es decir que, a menos que sean el nombre de los productos o servicios que van a distinguir, o de sus características, serán registrable en principio, tanto las palabras de fantasía como las que tienen contenido conceptual” (OTAMENDI, ob. cit, p. 33)

Ahora bien, aún cuando una marca sea apreciada como arbitraria o de fantasía, no debe resultar engañosa para el consumidor promedio, induciéndolo a error respecto de la naturaleza, propiedades, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir, a los que hace mención el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de una manera puramente enunciativa. El Registro **a quo**, en este aspecto, considera que la marca solicitada resulta engañosa, criterio que este Tribunal comparte, pues los elementos denominativos, que conceptualmente deben ser entendidos como “café crema” y la existencia de una taza humeante de café en su diseño, pueden inducir a error al consumidor, al creer que la marca se trata de un tipo de café o una cafetería donde se expende café, siendo otros los productos que se protegen en clase 34. Incluso, dado que la marca propuesta protege cigarrillos, tabaco y productos de tabaco, podría pensarse que los mismos tienen aroma de café.

A efecto de determinar si una marca es engañosa, la doctrina marcaria señala que; *“deben conjugarse dos criterios básicos: relacionar la denominación con los productos o servicios que intenta proteger y determinar la plataforma subjetiva, es decir, el consumidor medio de los productos y servicios que la marca distingue...Igualmente, existe inducción a error cuando se solicita como marca el nombre de un producto que no da respuesta a las expectativas que crea hacia el mismo, aunque sí lo hace en relación con otros servicios relacionados.”* (MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., op cit, pág.119).

Esta causal relativa a los signos engañosos, pretende resguardar al consumidor promedio, por cuanto éste no suele reconocer a primera vista la naturaleza, la calidad y cualidad del producto, su primera impresión es determinante y de ahí surge la necesidad de que el signo no induzca a error y cuente con un alto grado de distintividad, característica fundamental que debe ostentar para que sea consentido su registro, pues una de las funciones del signo publicitario, al igual que de las marcas, se sustenta en no producir confusión respecto a la información que debe suministrar.

Como corolario de lo expuesto, y en relación al inciso g) del artículo 7º de la Ley de Marcas que de manera, si se quiere, residual, sanciona con la imposibilidad de su inscripción a aquellos signos que, en términos generales, no tienen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplicará, halla este Tribunal mérito para que prevalezca. Debido a que una marca debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos signos que intrínsecamente carezcan de esa aptitud, ya sea porque se trata de nombres genéricos que se emplean, en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse con la marca; o bien, de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, o que resulten engañosos sobre su naturaleza, como ocurre en este caso. Es por eso que si el signo en cuestión resulta engañoso, en el sentido recién expuesto, entonces no podría tener la distintividad suficiente como para constituirse en marca.

El inciso en comentario, hace referencia a la característica de la distintividad que es indispensable para que proceda la inscripción de una marca. La prohibición de inscribir signos que carezcan de esa aptitud distintiva, se fundamenta en el *principio de la no confusión*, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. El *riesgo de confusión* se produce cuando el signo, por diferentes motivos, confunde al público consumidor, pretendiéndose con la legislación marcaria evitar ese riesgo, impidiéndose el registro de los signos que pudieren generar alguna confusión en el público. El fundamento de esto es, por parte de los comerciantes, su derecho a la individualización de su producto, servicio o

establecimiento, y por parte de los consumidores, por su innegable derecho a no ser confundidos, y por eso, como un **signo** debe tener capacidad distintiva, **no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, abriéndose así paso a las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 7° de la Ley de Marcas.

En relación con la **distintividad**, el Tribunal Primero Civil, en la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...**DISTINTIVIDAD** de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (**RIESGO DE ASOCIACION**), o bien, en la calidad de los mismos (**CONFUSION**)...”. Además, la doctrina ha dicho que “...El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características...” (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge**. LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag. 107).

CUARTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, incurre en las causales de irregistrabilidad contempladas en el inciso g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas que le fueron también atribuidas por el **a quo**, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con trece minutos del veinte de agosto de dos mil ocho, la cual ha de confirmarse.

QUINTO: AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de HENRI WINTERMANS CIGARS B.V., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las a las ocho horas con trece minutos del veinte de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Abarca Durán

Lic. Luis Jiménez Sancho

DESCRIPTORES

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29