



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0939-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “CREMOSITO”

DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS LA MUNDIAL, S.A., Apelante

Expediente de origen número (2014-6314)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 530-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas cincuenta minutos del dieciséis de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Emmer Quesada Arias**, mayor, casado una vez, comerciante, con cédula de identidad número 2-286-818, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS LA MUNDIAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cero minutos, cuarenta y seis segundos del seis de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de julio del dos mil catorce, el señor **Emmer Quesada Arias**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción del signo: **“CREMOSITO”** como marca de fábrica para proteger y distinguir, en clase 32, los siguientes productos: “siropes, jarabes, y otro preparados para hacer bebidas, refrescos gaseosos, aguas y minerales y otras bebidas no alcohólicas.”



SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, cero minutos, cuarenta y seis segundos del seis de noviembre del 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 mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el once de noviembre del dos mil catorce, el señor **Emmer Quesada Arias**, de calidades y en su condición citada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final referida anteriormente, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del doce de noviembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca **CREMOSITO**, como marca de fábrica para proteger y distinguir: siropes, jarabes, y otro preparados para hacer bebidas, refrescos gaseosos, aguas y minerales y otras bebidas no alcohólicas, en clases 32.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas, cero minutos, cuarenta y seis segundos del seis de noviembre del dos mil catorce, basándose en los incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica **CREMOSITO**, por considerar:

“El término CREMOSITO es el diminutivo de CREMOSO, y está claramente definido como un adjetivo de la naturaleza o aspecto de la crema que tiene mucha crema [según el Diccionario de la Real Academia Española]. Esa percepción es exactamente lo que supondrá el consumidor medio, sin embargo, el signo solicitado pretende proteger Siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, refrescos gaseosos, aguas y minerales y otras bebidas no alcohólicas, en clase 32 internacional, y ninguno de esas productos tiene crema o es cremoso, es decir, se provoca un engaño al consumidor medio. En este mismo orden de ideas, manifiesta el apoderado que su representada pretende ofrecer un sirope a base de crema, es decir que el signo CREMOSITO indica una característica del producto, siendo descriptivo pero además carente de aptitud distintiva; pero a su vez mantiene el engaño para los otros productos. Mantiene este Registro el criterio de determinar la inadmisibilidad por razones intrínsecas toda vez que el signo solicitado resulta ser engañoso en relación a los productos a proteger en clase 32 internacional, al amparo del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.”

La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de noviembre del dos mil catorce, alega los siguientes agravios:



“Mi representada ha sido dueña de la marca CREMOSITO según registro 136785, se presentó la renovación pero fue rechazada por extemporánea; se presentó nuevamente la inscripción ya que mi representada produce un sirope a base de crema [razón que da origen a su nombre] se me rechaza por no tener la distintividad necesaria; no resulta engañoso ya que el mismo va debidamente identificado en el envase de nuestra empresa con el nombre de nuestra distribuidora, el cual siempre se usa en las estanterías de los supermercados en el área de siropes”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes. Y la aptitud necesaria para diferenciarse del producto que se va a distinguir.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “[...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.” y cuando “[...] Pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los



productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” [Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmo:

“[...] El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.)**[...]

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “[...] El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del



público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]” **(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)**

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación [...]” **[Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]**

De lo antes citado, el consumidor al estar frente a la marca **CREMOSITO**, la asociara con el diminutivo de **CREMOSO**, que claramente atribuye una característica a los productos que distingue. Esto se verifica al consultar el término en el diccionario en línea de la Real Academia Española: <http://dle.rae.es/?w=cremoso&o=h>, cremoso: **1. adj. De la naturaleza o aspecto de la crema. 2. adj. Que tiene mucha crema.** El resultado que arroja son dos adjetivos que atribuyen una cualidad.

Así las cosas resulta claro que al acompañar cualquier producto con la palabra cremosito [sirope cremosito], lo califica y determina su estado o presentación. En razón de lo anterior la marca solicitada resulta engañosa para la lista de productos pretendidos: *Siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, refrescos gaseosos, aguas y minerales y otras bebidas no alcohólicas*, ya que a ninguno de estos le es atribuible esa condición y de ser así el signo devendría en descriptivo.

El gestionante intenta enderezar la solicitud al indicar que produce un sirope a base de crema, por lo que es posible el registro, en ese sentido el signo pretendido es totalmente descriptivo



del producto a proteger [sirope hecho a base de crema], y se encuentra inmerso en otra causal de irregistrabilidad sea el inciso d) del artículo 7 de la ley de marcas, y por esto carece de distintividad.

Por lo anterior, el signo **CREMOSITO** es completamente engañoso para productos que no son a base de crema, verbigracia: *Siropes, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, refrescos gaseosos, aguas y minerales y otras bebidas no alcohólicas* en clase 32, el signo puede inducir a error al consumidor a la hora de adquirirlos, pues le está atribuyendo una característica especial. Con la marca se genera una expectativa sobre éste, capaz de inducir a su compra. Existe la posibilidad de engaño sobre su naturaleza, su modo de fabricación, las cualidades, es decir el signo brinda una característica, que no es real para los productos de la clase 32, y aún si redujera la lista a un sirope cremoso, la marca sería descriptiva.

El hecho que la marca estuviera registrada con anterioridad no es vinculante para el análisis de una nueva presentación, ya que su registro caducó, cada solicitud debe ser analizada en forma individual, bajo el principio de independencia; manifestado en reiteradas ocasiones por el Tribunal:

“(…) no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción(…)”, (Tribunal Registral Administrativo en el Voto No 986-2011).

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la



resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, dado que el distintivo marcario solicitado es carente de capacidad distintiva y eventualmente engañoso, y no como lo pretende la recurrente, en el sentido de indicar, que éste es distintivo y que no resulta engañoso.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar la marca de fábrica **CREMOSITO** para la clase **32**, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el Registro, y por ello, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por **Emmer Quesada Arias**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS LA MUNDIAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cero minutos, cuarenta y seis segundos del seis de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **Emmer Quesada Arias**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS LA MUNDIAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las quince horas, cero minutos, cuarenta y seis segundos del seis de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**. 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 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



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69